



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

CURRICULUM DI DIRITTO INDUSTRIALE

CICLO XXVIII

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

ACCORDI DI COESISTENZA TRA MARCHI

Pasquale Tammaro

Matricola: R10171

Tutor: Prof. Giovanni Guglielmetti

Referente: Prof.ssa Silvia Giudici

(anno accademico 2015/2016)

Alla mia famiglia

Milano, Mirabella Eclano

dicembre 2016

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
1. LA VALIDITÀ DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA	5
1.1. Premessa	5
1.2. Le teorie (superate) della nullità intrinseca degli accordi di coesistenza	7
1.2.1. <i>Nullità degli accordi di coesistenza per contrarietà all'ordine pubblico</i>	7
1.2.2. <i>Nullità degli accordi di coesistenza per violazione del regime di cessione vincolata del marchio con l'azienda (art. 15 l.m.)</i>	8
1.3. Il riconoscimento della legittimità degli accordi di coesistenza	11
1.3.1. <i>Il riconoscimento da parte della giurisprudenza</i>	11
1.3.2. <i>La riforma del 1992 e il rilievo del consenso del titolare</i>	14
1.3.3. <i>Abrogazione del divieto di trasferimento del marchio vincolato all'azienda</i>	16
1.3.4. <i>La relativizzazione dell'azione di nullità per carenza di novità</i>	18
1.3.5. <i>Opposizione e cooling-off</i>	20
1.3.6. <i>Accordi di coesistenza: oggetto lecito e interesse meritevole di tutela: art. 1322 e art. 1346 c.c.</i>	21
1.3.7. <i>Accordi di coesistenza e compatibilità con la disciplina antitrust</i>	21
1.4. Limiti alla libera disponibilità delle parti	25
1.4.1. <i>Marchio ingannevole e decettività sopravvenuta</i>	26
1.4.2. <i>Divieto di uso ingannevole</i>	28
1.4.3. <i>Trasferimento e licenza</i>	29
1.4.4. <i>Confusione e ingannevolezza: gli accordi di coesistenza</i>	29
2. CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA	33
2.1. Premessa	33
2.2. I segni: modifiche agli elementi grafici e denominativi e introduzione di elementi di differenziazione	34
2.3. I prodotti e servizi: modifica alla sfera merceologica	39
2.3.1. <i>Sfere merceologiche, evoluzione della tecnologia e accordi di coesistenza: il caso Apple</i>	40
2.3.2. <i>Sfere merceologiche, evoluzione della tecnologia e accordi di coesistenza: il caso Venus</i>	44
2.3.3. <i>Sfera merceologica e riferimento alle classi: il caso Omega</i>	46
2.4. I territori: delimitazioni dei mercati e ambito di efficacia	48
2.4.1. <i>Le delimitazioni territoriali</i>	48
2.4.2. <i>Ambito di efficacia territoriale</i>	49
2.4.3. <i>Accordi di coesistenza e Internet</i>	52
2.5. Durata degli accordi di coesistenza	59
2.5.1. <i>Un accordo di coesistenza è "per sempre"?</i>	59
2.5.2. <i>Accordi di coesistenza e inapplicabilità dell'art. 2596 c.c.</i>	60

2.5.3. <i>Divieto di vincoli perpetui</i>	61
2.5.4. <i>Durata dell'accordo di coesistenza connessa all'efficacia dei marchi</i>	65
2.6. Violazione degli accordi di coesistenza	70
3. EFFICACIA DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA NEI CONFRONTI DEI TERZI	73
3.1. Premessa	73
3.2. L'efficacia puramente obbligatoria degli accordi di coesistenza: giurisprudenza consolidata	74
3.2.1. <i>Efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza e circolazione del marchio. Tra rischio di confusione per il pubblico ed elusione dei vincoli contrattuali</i>	75
3.2.2. <i>Efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza e opponibilità da parte dei terzi</i>	79
3.3. Accordi di coesistenza ed effetti reali	82
3.3.1. <i>Accordi di coesistenza e obbligazioni propter rem</i>	82
3.3.2. <i>Circolazione dell'accordo di coesistenza con l'azienda</i>	84
3.3.3. <i>Le clausole che prevedono meccanismi di trasmissione automatica dei diritti derivanti dagli accordi di coesistenza</i>	86
3.3.4. <i>Marchio UE, consenso alla registrazione e coesistenza</i>	88
3.3.5. <i>La teoria degli "effetti alternativamente obbligatori e reali" degli accordi di coesistenza</i>	92
3.3.6. <i>La trascrizione degli accordi di coesistenza</i>	94
3.3.7. <i>... e lo "spiraglio" della legge francese</i>	99
4. LA RILEVANZA DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA NELLE PROCEDURE DI OPPOSIZIONE	102
4.1. Premessa	102
4.2. L'orientamento dell'EU IPO	104
4.2.1. <i>Le Direttive sulle prassi attuali in materia di marchi</i>	104
4.2.2. <i>L'approccio iniziale: l'Ufficio non può prendere in considerazione gli accordi di coesistenza</i>	106
4.2.2.1. <i>Il caso Naber/Compair (marchi Compair)</i>	106
4.2.2.2. <i>Il caso Melitta Hashaltsprodukte/France Gift (marchi Cilia/Silea)</i>	107
4.2.2.3. <i>Il caso Lekisport AG/Leki Sport Lenhart GmbH (marchi Leki/Leki)</i>	108
4.2.2.4. <i>Il caso Maute GmbH0/Carhartt, Inc. (marchi Kapart/Carhartt)</i>	108
4.2.3. <i>Un iniziale riconoscimento</i>	109
4.2.3.1. <i>Il caso Hugo Boss AG/Bossi S.p.A. (marchi Hugo Boss/Bossi)</i>	109
4.2.3.2. <i>Il caso Viagens Abreu, S.A./The Thomas Cook Group Ltd. (marchi Clube1840/Club 18-30)</i>	110
4.2.4. <i>Una prima breccia: l'Ufficio non può non tenere conto della coesistenza tra i segni e degli accordi tra le parti</i>	110
4.2.4.1. <i>Il caso Goldshield Group plc / Unilever plc (marchi Goldshield)</i>	110
4.2.4.2. <i>Il caso Constitución y Leyes S.A. / Colex Data S.A. (marchi COLEX fig. / Colex Data)</i>	112
4.2.4.3. <i>Il caso Compair/Naber (marchi Compair)</i>	112
4.2.4.4. <i>Il caso Stato francese/Vichy Catalan SA (Vichy Cèlestine Bottle 3-D mark / Vichy Catalan)</i>	113

4.2.5. <i>Il passo indietro</i>	115
4.2.5.1. Il caso Le Cravatte di Pancaldi Srl / Camiceria Pancaldi & B. Srl (marchi V Vitaliano Pancaldi / Pancaldi)	115
4.2.5.2. Il caso UPS Inc. / UTS B.V. (marchi UPS / UTS)	116
4.2.6. <i>Le linee guida del 2004</i>	117
4.2.7. <i>L'unico precedente del Tribunale UE: il caso Omega</i>	118
4.2.8. <i>Verso il mutamento della prassi</i>	120
4.2.8.1. Il caso Martini& Rossi S.p.A. / Martini S.p.A. (marchi Martini / Fratelli Martini)	120
4.2.8.2. Il caso Vortex S.A. / British Sky Broadcasting Plc. (marchi Skyrock / Sky e altri)	123
4.2.9. <i>Le Direttive del 2007: il mutamento della prassi. Rilevanza degli accordi e limiti</i>	125
4.2.10. <i>La rilevanza della coesistenza di fatto</i>	126
4.2.11. <i>Le Direttive EUIPO 2016 e le "nuove" Direttive 2017</i>	127
4.3. L'orientamento dell'UIBM	128
4.3.1. <i>Rilevanza degli accordi di coesistenza nei procedimenti di opposizione davanti all'UIBM: il caso Campagnolo</i>	129
4.4. Un breve commento	131
CONCLUSIONI	136
BIBLIOGRAFIA	I

INTRODUZIONE

È possibile definire gli accordi di coesistenza come quei contratti in base ai quali parti indipendenti regolano l'uso di marchi potenzialmente in conflitto tra loro, al fine di permetterne il pacifico simultaneo uso nel mercato senza che per questo vi sia un rischio di confusione per il pubblico.

Non si dispone di dati certi quanto alla loro diffusione. Si tratta pur sempre di contratti privati, spesso coperti da clausole di riservatezza che impegnano le parti a non divulgarne esistenza e contenuto. Non è possibile nemmeno affidarsi ai numeri dei procedimenti giudiziari, dato che naturalmente non tutti gli accordi di coesistenza generano contenziosi e, in ogni caso, una ricerca di tutte le decisioni, edite e inedite, che abbiano per oggetto gli accordi di coesistenza non sarebbe che parziale.

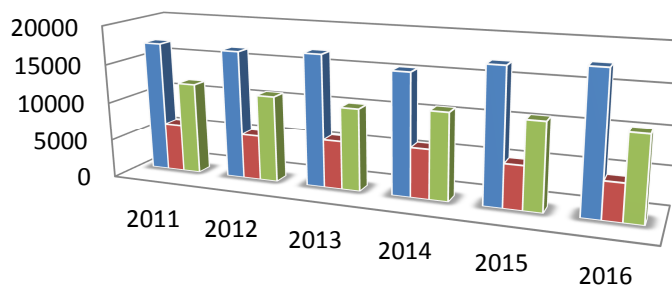
Qualche elemento su cui basare una indagine di prima approssimazione potrebbe derivare dalle statistiche pubblicate annualmente dall'EUIPO sulle opposizioni ai marchi UE. Non si tratta di indicatori sufficienti, ma possono offrire uno spunto utile.

Il grafico della pagina seguente riporta i dati delle opposizioni UE degli ultimi 6 anni, raccolti sulla base delle statistiche pubblicate annualmente dall'ufficio di Alicante. In particolare, sono evidenziate le opposizioni presentate, quelle decise e quelle che si sono concluse prima di giungere in decisione. Queste ultime rappresentano la maggior parte. Si può ragionevolmente ritenere che il principale motivo per cui un soggetto decide di ritirare un'opposizione sia la modifica o il ritiro da parte del titolare della domanda di marchio oggetto di opposizione durante il cooling off o nel corso del procedimento. La modifica alla domanda riguarda necessariamente la limitazione dei prodotti/servizi designati. Così, quando il titolare di un diritto anteriore rinuncia all'opposizione a seguito della limitazione della domanda, ci si trova di fronte a un classico caso di accordo di coesistenza: due soggetti titolari di marchi che potrebbero in potenza comportare confusione sul pubblico delimitano dal punto di vista merceologico l'uso dei rispettivi segni.

Da questa prospettiva, i numeri di seguito proposti acquistano maggiore rilevanza,

suggerendo che a livello europeo vengono stipulati diversi migliaia di accordi di coesistenza solo allo scopo di definire una controversia sorta in sede di opposizione.

Opposizioni UE 2011-2016



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ Opposizioni	17089	16779	17167	15767	17355	17903
■ Decise	6298	5861	6242	6375	5576	4774
■ Ritirate	12002	11291	10687	11273	11204	10734

(dati tratti da: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/SSO09-Statistics_of_EU_Trade_Marks-2016_en.pdf)

Nonostante la loro diffusione, chiunque si occupi degli accordi di coesistenza tra marchi, introduce solitamente il proprio discorso sottolineando che si tratta di strumenti tanto familiari nella prassi quotidiana di società, aziende, imprenditori, mandatari, avvocati, uffici marchi e tribunali, quanto poco considerati dall'analisi giuridica.

Non vi è in questo lavoro la pretesa di supplire a questa denunciata carenza di attenzione, ma si proverà ad analizzare alcune tematiche chiave che hanno interessato o che tuttora interessano gli accordi di coesistenza. Si tratta, a dire il vero, di un nugolo di interrogativi che si intrecciano tra loro e ai quali tenteremo di dare almeno ordine, considerando in primo luogo il punto di vista dell'ordinamento italiano, facendo anche ricorso alla comparazione con l'esperienza e le soluzioni offerte dagli ordinamenti di altri paesi.

Uno dei temi classici è connesso alla validità dei contratti di questo tipo: un tempo considerati nulli per molteplici ragioni (tra cui addirittura la contrarietà all'ordine pubblico), sono stati successivamente riconosciuti validi sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Il tema oggi non è più in discussione, ma le analisi svolte in passato sulla validità e la natura degli accordi di coesistenza hanno un impatto decisivo anche

su temi ben più attuali e tuttora oggetto di ampio dibattito, come quello dell'efficacia nei confronti dei terzi.

Si procederà poi all'analisi del contenuto tipico degli accordi di coesistenza. Con l'imprescindibile ausilio della casistica, sarà possibile non solo passare in rassegna le principali obbligazioni di questi contratti (limitazioni merceologiche, spartizioni territoriali, modifiche all'aspetto grafico o denominativo del segno, etc.), ma anche individuare, se non la migliore tecnica redazionale, almeno i profili critici sui quali più frequentemente le parti possono trovarsi successivamente a discutere. È infatti noto l'adagio secondo cui gli accordi di coesistenza sarebbero i sistemi più diffusi per risolvere controversie attuali, rinviando la lite a controversie future. Sono vari i motivi che conducono nel tempo le parti a rinnegare un accordo di coesistenza sottoscritto in passato. L'accordo può diventare un ingombro alle legittime aspettative di crescita e di espansione sul mercato, anche a seguito dell'evoluzione "esterna" del mercato, delle tecniche, del marketing, etc.; possono invertirsi i rapporti di forza tra le parti o può semplicemente cambiare la compagine di una società che, a seguito di una acquisizione o semplicemente di un passaggio generazionale, non condivide più le ragioni che avevano condotto la precedente proprietà a concludere un accordo di coesistenza (o comunque a concluderlo con una determinata fisionomia).

A coloro i quali spetta la redazione di un accordo di coesistenza sembrerebbe quasi richiesta la capacità di "predire il futuro" e una approfondita conoscenza dei settori in cui sono attive le parti. Una competenza che va al di là delle prevedibili valutazioni sulle aspettative commerciali dei titolari dei marchi. Non sarà infatti sufficiente un accordo che fissi a un determinato frangente storico, e con determinate forme, gli impegni delle parti. L'accordo dovrebbe infatti riflettere e regolare quanto più e se possibile l'eventuale futuro restyling dei segni, le aspettative di crescita delle parti, le inimmaginabili evoluzioni tecnologiche, che come vedremo pure sono fonte di controversie in merito all'interpretazione degli accordi di coesistenza.

Nel corso del lavoro sarà sempre inoltre considerato l'unico punto di riferimento nella valutazione del rischio di confusione tra marchi, ovvero l'interesse dei consumatori. Si tratta dello spirito guida di tutte le fasi della "vita" di un accordo di

coesistenza. Lo è nella fase preliminare, perché è proprio su un possibile rischio di confusione per il pubblico (o di un conflitto da questo profilo generato) che sorge la necessità di concludere un accordo. Lo è nella fase di negoziazione, poiché l'ambizione di una parte di utilizzare il proprio marchio in certe forme, per certi prodotti e in certi territori non deve solamente essere temperata dalla speculare aspirazione dell'altra parte, ma anche soppesata alla luce del punto di vista del consumatore. Lo è, ancora, nella fase finale del rapporto contrattuale, laddove le parti dovranno tenere conto dell'interesse del pubblico anche quando non vorranno più adempiere al contratto.

Sarà approfondito, inoltre, il tema particolarmente delicato della rilevanza degli accordi di coesistenza rispetto ai terzi, e i problemi che possono scaturire dalla qualificazione giuridica degli accordi di coesistenza quali i contratti aventi efficacia meramente obbligatoria, e quindi vincolanti solo per le parti che lo hanno sottoscritto. In tal senso, terzi possono essere aventi causa delle parti in qualità di cessionari dei marchi oggetto dell'accordo, o del ramo d'azienda di cui tali marchi fanno parte, ma terzi possono essere anche semplicemente altri concorrenti o, addirittura, contraffattori. Come vedremo, la difficoltà, se non l'impossibilità, di ammettere nel nostro ordinamento la circolazione dell'accordo di coesistenza insieme ai marchi che ne costituiscono l'oggetto, può comportare diversi profili critici, non ultimi quelli relativi alla tutela del consumatore e alla legittima aspettativa delle parti all'adempimento dell'accordo.

Nell'ultima parte del lavoro ci si soffermerà in dettaglio sull'atteggiamento assunto dagli uffici marchi, e in particolare dall'EUIPO e dall'UIBM, rispetto agli accordi di coesistenza, nello specifico nell'ambito delle procedure di opposizione. Nel nostro ordinamento, dove il sistema di opposizione è entrato in vigore solo di recente, il tema è ancora pressoché inesplorato, e risulta solo un caso portato all'attenzione dell'UIBM che ha avuto esiti opposti nei due gradi di giudizio davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione Ricorsi. Si esamineranno quindi i risvolti di un tema che potrebbe apparire scontato e privo di interesse, ma che invece resta costellato di dubbi, e che anche per questo può offrire numerosi spunti per la comprensione di uno strumento tanto diffuso quanto ancora poco indagato.

1. LA VALIDITÀ DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

Sommario: 1.1 Premessa. – 1.2 Le teorie (superate) della nullità intrinseca degli accordi di coesistenza. – 1.2.1 Nullità degli accordi di coesistenza per contrarietà all'ordine pubblico. – 1.2.2 Nullità degli accordi di coesistenza per violazione del regime di cessione vincolata del marchio con l'azienda (art. 15 l.m.). – 1.3 Il riconoscimento della legittimità degli accordi di coesistenza. – 1.3.1 Il riconoscimento da parte della giurisprudenza. – 1.3.2 La riforma del 1992 e il rilievo del consenso del titolare. – 1.3.3 Abrogazione del divieto di trasferimento del marchio vincolato all'azienda 1.3.4. La relativizzazione dell'azione di nullità per carenza di novità. – 1.3.5 Opposizione e cooling-off. – 1.3.6 Accordi di coesistenza: oggetto lecito e interesse meritevole di tutela: art. 1322 e art. 1346 c.c.. – 1.3.7 Accordi di coesistenza e compatibilità con la disciplina antitrust. – 1.4 Limiti alla libera disponibilità delle parti. – 1.4.1 Marchio ingannevole e decettività sopravvenuta. – 1.4.2 Divieto di uso ingannevole. – 1.4.3 Trasferimento. – 1.4.4 Confusione e ingannevolezza: gli accordi di coesistenza.

1.1. Premessa

Fino alla metà degli anni '90 si sono registrate posizioni di aperto scetticismo rispetto alla legittimità degli accordi di coesistenza, nonostante fossero strumenti già abitualmente utilizzati nella prassi commerciale¹. D'altronde, l'eccezione di nullità intrinseca degli accordi di coesistenza è sempre stata la principale difesa delle parti cui veniva contestato in giudizio un inadempimento². Storicamente, la tesi a sostegno dell'illegittimità si fondava principalmente su due argomenti, uno di carattere sostanziale, l'altro di natura formale.

Da un lato, si riteneva che gli accordi di coesistenza fossero contrari all'ordine pubblico perché forieri di confusione per i consumatori e in contrasto con la

¹ Si pensi al caso Fernet Branca, su cui Cass. 27 maggio 2016, n. 11031, in *Foro it.*, 2016, 7-8, I, 2381, relativo a un accordo di coesistenza stipulato nel 1896.

² Cfr. M. S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive - la nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 210.

funzione distintiva propria del marchio. D'altro canto in passato l'unica coesistenza tra segni astrattamente confondibili ammessa dall'ordinamento era quella tra il marchio di fatto con notorietà puramente locale e il successivo marchio registrato confliggente. In quei casi, peraltro, la coesistenza era limitata al ristretto ambito di utilizzo del segno anteriore.

Dall'altro lato, si ipotizzava che con la stipulazione di un accordo di coesistenza le parti volessero aggirare la norma che vietava il trasferimento del marchio svincolato dall'azienda. Secondo questa tesi, infatti, gli effetti di un accordo di coesistenza erano paragonabili a quelli di una cessione parziale.

Nel tempo, le posizioni più scettiche si sono via via smussate e oggi nessuno più dubita della validità degli accordi di coesistenza, dei quali sono anzi riconosciuti sempre più diffusamente l'utilità anticonfusoria e i potenziali effetti pro concorrenziali. Come vedremo, la transizione tra le due opposte posizioni è stata resa possibile (se non assecondata) anche dalle diverse riforme che a partire dal recepimento della prima direttiva comunitaria³ e dalla novella del 1992⁴ hanno interessato il nostro sistema del diritto dei marchi. Naturalmente, il fatto che un accordo di coesistenza sia un negozio di per sé legittimo non garantisce la validità di ogni accordo. L'ordinamento pone diversi limiti alla libertà delle parti di disporre dei propri marchi, primo tra tutti quello derivante dall'obbligo generale di non utilizzare il marchio in maniera tale da creare inganno nei confronti del pubblico.

Nel corso di questo capitolo saranno quindi ripercorse le tappe che hanno condotto al riconoscimento della validità degli accordi di coesistenza con accento sulla posizione della giurisprudenza, che molto e con alterne vicende si è occupata del tema. L'analisi sarà anche l'occasione per interrogarsi sulla natura giuridica degli accordi di coesistenza, aspetto di importanza non secondaria. Come vedremo nel prosieguo infatti si tratta di un tema con numerose implicazioni su altri aspetti relativi agli accordi di coesistenza, quale la loro rilevanza rispetto ai terzi non contraenti.

³ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa.

⁴ D.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, novella di attuazione della direttiva 89/104/CEE.

1.2. Le teorie (superate) della nullità intrinseca degli accordi di coesistenza

1.2.1. Nullità degli accordi di coesistenza per contrarietà all'ordine pubblico

Un primo ostacolo al riconoscimento della validità intrinseca degli accordi di coesistenza è stato il rilievo secondo cui negozi che consentissero la coesistenza di marchi confondibili fossero in contrasto inconciliabile con il principio di tutela dell'ordine pubblico. L'interesse pubblico - la tutela dei consumatori dal rischio di confusione e inganno - può essere infatti considerato come un vero confine invalicabile. Era questa l'idea alla base, ad esempio, della motivazione della sentenza della Cassazione 10 giugno 1977, n. 2396 che aveva confermato la pronuncia di nullità di un accordo di coesistenza relativo al segno "Auricchio"⁵.

A conferma di questa tesi vi era anche l'argomento, condiviso anche da autorevole dottrina⁶, secondo cui il titolare non potesse rinunciare alla tutela del suo marchio, a meno di contraddire l'interesse a proteggere i consumatori dal rischio di confusione sul mercato. In tal senso si era pronunciato il Tribunale di Milano nella causa tra due società che avevano pacificamente convissuto sul mercato per più di trenta anni utilizzando entrambe nelle rispettive denominazioni sociali il patronimico "Brambilla", pur non essendo vincolate da un accordo in senso stretto. Nel momento in cui una delle due società decise finalmente di esercitare i propri diritti nei confronti dell'altra, il Tribunale aveva ritenuto che: *"Una rinuncia alla tutela del proprio segno distintivo non è configurabile in nessun modo perché contraddice l'essenza stessa dell'istituto e la sua funzione riflessa che è quella di impedire la lesione dell'interesse dei consumatori a non essere tratti in inganno nella scelta dei prodotti o dei servizi"*⁷.

⁵ Cfr. Cass. 10 giugno 1977, n. 2396, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, n. 897, in particolare secondo la Corte *"Il nome patronimico, costitutivo di un altrui marchio anteriore, non può più essere usato come marchio neppure se unito ad elementi differenziatori"*. La decisione aveva confermato App. Napoli, 17 ottobre 1975, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, 228, con parere pro veritate di R. FRANCESCHELLI, *Sul marchio Auricchio, la sua cessione in comproprietà, i suoi rapporti con l'identico nome, la sua contraffazione*.

⁶ Cfr. C. VIVANTE, in *Trattato di diritto commerciale*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1924, 52: *"Se il marchio potesse essere usato contemporaneamente dal suo legittimo proprietario, tollerante e forse connivente, come dall'usurpatore, il marchio cesserebbe di essere il segno distintivo della provenienza delle merci"*.

⁷ Trib. Milano, 30 aprile 1979, in *Giur. ann. dir. ind.* 1979, 1190. Nell'occasione, il Tribunale aveva enunciato anche la massima secondo cui *"l'inerzia del titolare del segno costituisce semplice tolleranza e mai si traduce in una rinuncia con effetti preclusivi della possibilità di esperire l'azione"*.

Il collegamento tra questa pronuncia e l'oggetto della presente indagine è evidente. Se per la giurisprudenza il titolare non può rinunciare ad azionare il suo marchio, l'accordo di coesistenza non potrà trovare protezione nell'ordinamento poiché questo si fonda proprio sulla rinuncia delle parti (o più spesso di una delle parti) a far valere i rispettivi diritti l'una nei confronti dell'altra. In entrambi i casi, il limite sarà costituito dall'interesse dei consumatori a non confondere prodotti simili contrassegnati da marchi simili.

1.2.2. Nullità degli accordi di coesistenza per violazione del regime di cessione vincolata del marchio con l'azienda (art. 15 l.m.)

Immediatamente collegata al profilo precedente, è la tesi dell'illegittimità degli accordi di coesistenza per violazione dell'art. 15 l.m. Come noto, il divieto di trasferimento dei diritti esclusivi sul marchio se non con l'azienda o con un ramo di essa era stato introdotto per la prima volta nel 1942 con il codice civile e la legge marchi⁸. In precedenza, nessuna disposizione di diritto interno, né a livello di convenzioni internazionali, poneva espliciti divieti alla libera circolazione del marchio⁹. Anzi, l'art.

⁸ Art. 2573 c.c. "Il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa". Art. 15 l.m.: "Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo [...]". Secondo R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988, 369, le due norme "sono in realtà ben diverse nella formulazione e nella portata [...] altro è dire che non è possibile cedere un marchio se non l'«azienda» o un suo ramo e se non per l'uso esclusivo («l'uso esclusivo all'uso») del marchio a non poter essere trasferito («il diritto esclusivo all'uso») che con l'«azienda» o con un suo ramo; altro è fare di tale «uso esclusivo» una condizione essenziale di cedibilità, altro è farne l'oggetto stesso della cessione [...] sicché, mentre per il codice la libertà di cessione è la regola, per la legge speciale è l'eccezione".

⁹ Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Saggio su la cessione dei marchi*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, 1. Secondo l'A., ad esempio, la legge 30 agosto 1868, n. 4577 non solo "non aveva disposizione alcuna che legittimasse la tesi dell'incedibilità del marchio senza l'impresa, ma anzi, col dire, all'art. 2, che «l'avente causa o il successore industriale o commerciale, che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà farne... l'immediata dichiarazione», ne aveva in realtà una capace di suffragare la tesi contraria". Allo stesso modo, anche le convenzioni internazionali (convenzione d'unione di Parigi del 1893, o l'accordo di Madrid del 1891) lasciavano liberi gli stati aderenti di disciplinare la cessione del marchio. Secondo l'A. - che riteneva "una specie di mistero" come si fosse giunti "in tali condizioni, ad accreditare il principio della incedibilità del marchio senza l'organismo produttivo, ed a farne addirittura un principio di ordine pubblico interno" - una delle ragioni per l'accoglimento in Italia della tesi restrittiva poteva essere stata la suggestione dell'esempio delle leggi dei più importanti paesi stranieri (Germania, Svizzera, Olanda, Austria, Stati Uniti, Messico, Brasile, Giappone, etc.) che prevedevano tutte il divieto di cessione del marchio svincolato dall'azienda. Eppure, lo stesso A. ricorda come poco prima della riforma del 1942 la dottrina internazionale si era schierata a favore della libera trasferibilità del marchio, citando sul punto anche S. MESSINA, *Il marchio nei suoi rapporti con l'azienda: proprietà e cessione*, nota a Cass. 4 aprile 1941, in *Giur. It.*, 396, secondo cui "la generale coscienza giuridica si orienta verso un deciso distacco del marchio dell'azienda: del quale principio poi la

84 del R.D. 1602/1934 prevedeva espressamente la trasferibilità del marchio senza l'azienda, con l'unica condizione che non ne derivasse “inganno in quei caratteri della merce che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”¹⁰.

La *ratio* della cessione vincolata risiedeva proprio nell'idea che la separazione tra marchio e impresa comportasse di per sé inganno nei consumatori¹¹. In forza dell'equazione assiomatica tra cessione svincolata dall'azienda e inganno per il pubblico, la giurisprudenza ha escluso la validità anche degli accordi di coesistenza.

Si consideri il caso che ha visto contrapposte, a cavallo tra gli anni '80 e '90¹², due società attive nel settore dei tessuti, e in particolare della lana: Filatura e Tessiture di Tollegno S.p.A. e Calzificio Milanese L. Ciocca S.p.A. Entrambe le società avevano utilizzato l'immagine di un gatto quale marchio per contraddistinguere le rispettive attività. In particolare, la Tollegno era titolare di numerose registrazioni fin dal 1908 relative all'icona di un gatto, usata poi anche in combinazione con l'espressione “Lana Gatto”¹³.



libera cessione non sarebbe che un'ovvia conseguenza [...] tutto sembra indurre a ritenere che il chiaro orientamento di molteplici interessi verso la libera cessione dei marchi possa considerarsi maturo per entrare con funzioni determinanti nella coscienza giuridica”.

¹⁰ R.D. 13 settembre 1934, n. 1602 “*Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio*”, art. 84: “*Il marchio o segno distintivo è liberamente trasferibile senza l'azienda, a condizione che non ne derivi inganno in quei caratteri della merce che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico*”. Come noto, il regio decreto non entrò mai in vigore, a causa della mancata approvazione del regolamento attuativo entro i termini previsti dall'art. 134.

¹¹ Cfr., tra le tante, Cass. 6 novembre 1967, n. 2688, in *Riv. dir. ind.*, 1967, 147: “*La cessione di un marchio si giustifica ex art. 2573 c.c. e 15 [l.m.] qualora venga ceduto col marchio, il diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, così come idoneo ed attuato nella sua azienda, con contemporanea cessione di quei particolari elementi che siano eventualmente indispensabili per la realizzazione di quel prodotto. Una siffatta cessione - che si concreta in un trasferimento di specifica organizzazione produttiva, qualificabile come ramo di azienda - garantisce la persistente corrispondenza del marchio ai requisiti essenziali dei prodotti cui si riferisce, in modo da evitare la possibilità di confusione o inganno, e rappresenta così un'idonea garanzia per la tutela della buona fede dei consumatori*”.

¹² In realtà è molto probabile che il conflitto tra le parti avesse radici anche più profonde, data l'esistenza di un accordo risalente alla metà degli anni '50.

¹³ Il primo marchio “Lana Gatto” dovrebbe risalire addirittura al febbraio 1908 ed è il n. 8673. Sul sito <http://dati.acs.beniculturali.it/mm/local/> sono presenti le scansioni di tutte le domande e i certificati di registrazioni di marchio tra il 1869 e il 1980.

Alcuni anni più tardi anche la ditta milanese Luigi Ciocca aveva preso a utilizzare come marchio la figura di un felino, alla quale accompagnava anche l'espressione "black cat".



A seguito di una prima contestazione, le parti avevano raggiunto nel 1956 un accordo in base al quale la Tollegno aveva accettato che Ciocca utilizzasse l'immagine stilizzata della testa di un gatto, a condizione che non recasse alcun riferimento verbale alla parola "gatto"¹⁴.

Quasi trenta anni più tardi, nonostante il precedente accordo, la Tollegno aveva contestato a Ciocca alcune registrazioni di marchio costituite da una raffigurazione di un gatto e ne aveva chiesto la nullità e l'inibitoria dell'uso.



Le domande della Tollegno erano state respinte in primo grado, ma accolte in sede di appello. Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, gli impegni assunti tra le parti

¹⁴ La ricostruzione storica degli eventi è resa possibile grazie al testo della sentenza del Tribunale di Milano del 3 maggio 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, 1769, mentre nella sentenza della Corte di Appello è riportato uno stralcio dell'accordo, consistente in una dichiarazione della Tollegno: "[...] Vi confermiamo le intese raggiunte per un'amichevole soluzione della vertenza riguardante i marchi da Voi adottati per contraddistinguere le calze di vostra produzione [...] Vi impegnate a cessare con il 30 giugno 1957 l'applicazione alle calze di qualsiasi specie e ad ogni altro articolo da Voi prodotto, di etichette, fascette ed imballaggi recanti la dizione "Gatto Nero" [...] Vi impegnate pure a non usare più in avvenire qualsiasi espressione distintiva delle Vostre calze e di altri articoli di Vostra produzione che contengano la parola "gatto". Per quanto riguarda il Vostro uso della testa di fatto quale simbolo della vostra produzione, v'impegnate di continuarlo d'ora attenendovi strettamente alla testa stilizzata che compare [...]", cfr. App. Milano, 9 maggio 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 2122.

in un accordo di coesistenza erano da interpretarsi alla stregua di un “atto dispositivo del proprio segno, ossia il cedere al terzo il diritto di usare il marchio unitamente al titolare, concretando la coesistenza di marchi confondibili”¹⁵, e quindi da considerarsi nulli se non accompagnati anche dalla cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 15 l.m. La norma in questione era infatti considerata “norma inderogabile, che posta principalmente a tutela del pubblico dei consumatori al fine di garantire il mantenimento di quei pregi essenziali della produzione indissolubilmente legata al proprio segno distintivo, e quindi evitare frodi e possibilità di confusione circa la qualità e la provenienza dei prodotti, deve essere osservata non solo in relazione al caso di cessione totale del diritto di marchio, ma in ogni caso in cui il diritto all’uso del marchio sia trasferito dal suo titolare ad altri, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma”¹⁶.

A conti fatti, le decisioni che hanno ritenuto nulli di per sé gli accordi di coesistenza sono piuttosto isolate. Come si vedrà immediatamente al paragrafo successivo, questa posizione è stata repentinamente abbandonata da parte della giurisprudenza che ha superato la questione dell’applicabilità dell’art. 15 l.m., e di riflesso anche della lesione intrinseca all’interesse pubblico, sulla scorta della considerazione che gli accordi di coesistenza non costituissero atti di disposizione dei diritti sul marchio, al contrario di quanto in precedenza ritenuto.

1.3. Il riconoscimento della legittimità degli accordi di coesistenza

1.3.1. Il riconoscimento da parte della giurisprudenza

In senso contrario all’orientamento sopra ricordato si erano espressi già nel 1984 il Tribunale di Roma e di Milano, quest’ultimo proprio nella decisione di primo grado del caso “lana gatto”. In quell’occasione l’accordo tra la Tollegno e Ciocca era stato ritenuto valido in base alla tesi secondo cui il marchio rientra tra i diritti cui il titolare può disporre anche mediante rinuncia¹⁷, tesi decisamente contraria a quella proposta

¹⁵ Cfr. App. Milano, 9 maggio 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, cit.

¹⁶ Cfr. *Id.*

¹⁷ Cfr. Trib. Milano, 3 maggio 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, cit., secondo cui un accordo di coesistenza è: “un negozio sicuramente valido, in quanto i diritti per marchio rientrano tra i diritti disponibili di cui un soggetto può disporre mediante rinuncia: non si deve infatti confondere il limite posto dalla legge alla cessione del marchio - nulla se non contestuale alla cessione dell’azienda o ramo d’azienda - con la possibilità di rinunciare totalmente o parzialmente all’esercizio o alla tutela della propria privativa”.

dallo stesso Tribunale di Milano nel caso “Brambilla”¹⁸. Motivazione analoga anche quella espressa dal Tribunale di Roma che aveva a sua volta dichiarato la validità di un accordo di coesistenza (quello tra Valentino Garavani e Mario Valentino, sui cui, per altri aspetti, v. più avanti par. 3.2.2), riconoscendone anzi gli effetti positivi “*dal punto di vista del pubblico interesse poiché, oltre ad evitare una sleale concorrenza imprenditoriale, tutela i consumatori da possibili confusioni*”¹⁹.

Si inizia a fare dunque largo l’idea che gli accordi di coesistenza non soltanto non sono contrari all’ordine pubblico, ma addirittura possono condurre a risultati utili in termini di tutela degli interessi dei consumatori. Il contratto con cui le parti, disponendo dei propri diritti, si impegnano reciprocamente a utilizzare in un certo modo i propri marchi diventa uno strumento da salvaguardare, laddove contribuisce a scongiurare il rischio di confusione per il pubblico. È questo l’orientamento espresso, seppure in via embrionale, dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10 dicembre 1988, n. 6715 che ritiene meritevole di tutela “*l’interesse di ogni imprenditore ad estendere contrattualmente, a favore del suo segno distintivo, l’ambito di rispetto da parte del concorrente che si impegna contrattualmente in tal senso*” e ciò perché l’accordo che include tale impegno “*tende a rendere più sicura la distinguibilità di prodotti e di attività, e, dunque, sia pure indirettamente, ad agevolare la scelta del consumatore*”²⁰.

La decisione che ha però segnato più di ogni altra il passaggio tra la precedente e la nuova concezione è stata quella emessa dalla Corte di Cassazione a conclusione del giudizio “lana gatto”. Con la sentenza del 19 aprile 1991, n. 4225, la Corte ha statuito che “*una transazione ove si preveda che una delle parti possa proseguire nell’uso di un marchio pur simile a, e confondibile con, altro marchio anteriore di cui è titolare l’altra parte, non costituisce atto di disposizione del diritto di esclusiva di quest’ultima: non è quindi affetta da nullità per il solo fatto che non sia accompagnata da un correlativo atto di disposizione dell’azienda o del ramo di azienda cui il marchio inerisce e non è nulla per il solo fatto che rende possibile l’uso di un marchio*

¹⁸ Cfr. sopra al par. 1.3.1.

¹⁹ Trib. Roma, 24 settembre 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, 1992: “È valido l’accordo transattivo con il quale due imprenditori, titolari di marchi confondibili, delimitino l’ambito merceologico di utilizzazione dei rispettivi segni distintivi, attraverso reciproche rinunce a far uso di tali marchi in determinati settori di confine rispetto all’area di prodotti in cui più propriamente si svolge la rispettiva attività di impresa”.

²⁰ Cass. 10 dicembre 1988, n. 6715, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 2244.

*confondibile con quello di cui resta titolare la parte: l'azione a difesa del proprio diritto di esclusiva nei confronti di chi usi marchi confondibili è attribuita a tutela di un diritto disponibile*²¹.

La sentenza in questione, anche oggetto di aspre critiche²², confuta al contempo i due dubbi sulla validità degli accordi di coesistenza espressi in passato: violazione della norma sulla cessione vincolata del marchio, e contrarietà all'ordine pubblico.

Quanto al primo profilo, la Suprema Corte sostiene che il negozio che riguarda l'ambito di esclusiva di marchi simili appartenenti a diversi titolari, e che quindi ne regoli il possibile contrasto, non sia un negozio dispositivo che ha per oggetto la titolarità dell'uno o dell'altro marchio²³, ma un rapporto *“obbligatorio a carico di ciascuna delle parti che, impregiudicata la questione in astratto se e fino a che punto vi possa essere violazione dei diritti esclusivi a ciascuno spettanti, si impegnano l'una a non più usare marchi sospetti di contraffazione, l'altra ad accettare la continuazione dell'uso dei marchi pure sospetti di contraffazione”*. Per usare una metafora, a cambiare l'inquadratura non è una diversa messa a fuoco (ritenere applicabile o meno l'art. 15 l.m. agli accordi di coesistenza), bensì una diversa prospettiva (con gli accordi di coesistenza le parti non dispongono dei propri diritti, ma creano solo rapporti obbligatori). Mutato così l'approccio alla questione, la Corte non può che concludere: *“Rimane quindi escluso che quella convenzione possa ritenersi nulla per il fatto che ad essa non si sia accompagnata una cessione di azienda o comunque una concessione d'uso di azienda”*²⁴.

Quanto all'eccezione relativa alla contrarietà all'ordine pubblico, la Corte sottolinea che ciascun imprenditore ha interesse a distinguere i propri prodotti da altri dello stesso genere, così come i terzi (altri imprenditori, consumatori, l'autorità pubblica) hanno interesse a riconoscere un prodotto da un altro e a non essere confusi. A tal

²¹ Cass., 19 aprile 1991, n. 4225, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 2599, pubblicata anche in *Riv. dir. ind.*, 1992, 45, con nota di R. FRANCESCHELLI.

²² cfr. G. DELLE VEDOVE, *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Cedam, Padova, 1997, 289.

²³ Prosegue la Corte: *“... né negozio costitutivo di diritti assoluti a contenuto limitato, né, infine, di rapporti di godimento”*.

²⁴ Sul punto vedi successivamente Trib. Milano, 12 novembre 1992 e App. Milano, 14 ottobre 1994, entrambe in *Riv. dir. ind.*, 1995, 290, con nota di GIOV. GUGLIEMETTI, *Il caso Camel: una correzione del trend?*. In entrambe le decisioni era stato ribadito che gli accordi di coesistenza non implicavano alcun atto di trasferimento ed erano da considerarsi validi anche in assenza di trasferimento di ramo d'azienda. Le decisioni hanno poi trovato conferma anche in Cass. 25 agosto 1998, n. 8409, in *Giust. civ.*, 1999, 469.

fine, il titolare può tutelare il suo marchio con l'azione di contraffazione e con l'azione di nullità. In questo modo difende il suo diritto esclusivo ma indirettamente difende anche l'interesse dei terzi. È necessario precisare che la decisione in questione risale a prima che fosse introdotta anche nel nostro ordinamento la relatività dell'azione di nullità dei marchi per difetto di novità (su cui v. il par. 1.3.4 di seguito). Sulla base di questi presupposti, la Corte si chiede dunque se l'interesse dei terzi fosse da considerarsi tutelato (seppur indirettamente) dall'azione del titolare, oppure se invece non esistesse un principio generale di ordine pubblico che tutelasse la non-confondibilità quale interesse collettivo, e che avesse sempre come conseguenza la nullità di transazioni e rinunce inerenti il diritto esclusivo. La Corte evidenzia che solo il titolare (e non i consumatori o il P.M.) poteva agire per contraffazione, chiedendo ad esempio l'inibitoria dell'uso di un segno confliggente, mentre il P.M. poteva solo domandare la nullità del marchio successivo, per eliminare dal registro marchi nulli e non aveva strumenti per far cessare l'uso di segni confusori. Ad avviso della Corte la diversa modulazione della legittimazione delle azioni a tutela del marchio segnava l'idea che la tutela dell'interesse collettivo fosse sufficientemente assicurata dagli strumenti di protezione propri del titolare e che quindi laddove il titolare non riteneva opportuno agire non vi era in effetti alcun rischio concreto di confusione.

1.3.2. La riforma del 1992 e il rilievo del consenso del titolare

Il netto solco tracciato dalla giurisprudenza sul riconoscimento degli accordi di coesistenza ha poi trovato definitiva conferma anche a livello legislativo. In particolare, la riforma del 1992 aveva modificato l'art. 1 della legge marchi²⁵, e aveva precisato che il diritto del titolare consiste nella facoltà di impedire l'uso del suo marchio a terzi, salvo il proprio consenso.

In generale, il consenso può essere espresso con diverse gradazioni di intensità. Vi può essere un consenso costituito dalla mera tolleranza, o inerzia del titolare a non

²⁵ “Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso di [...]” norma poi trasfusa nell'attuale art. 20 c.p.i. e che trova corrispondenza nell'art. 9.2 del Regolamento 207/2009.

agire nei confronti del contraffattore²⁶: è il caso disciplinato dall'art. 28 c.p.i. che fa intervenire la convalidazione del marchio a seguito di cinque anni di tolleranza cosciente. Un'altra forma è quella del consenso unilaterale manifestato esplicitamente, che può consistere in un'autorizzazione temporanea non vincolante e quindi revocabile²⁷. Vi è infine il consenso tradotto in un impegno contrattuale. A questa forma sono riconducibili gli accordi di coesistenza.

Secondo l'unanime opinione della dottrina, il riconoscimento della validità degli accordi di coesistenza può desumersi proprio dalla facoltà attribuita al titolare di consentire a terzi l'uso di un segno simile al proprio²⁸. Il medesimo punto di vista è stato accolto anche dalla giurisprudenza. Si vedano ad esempio le decisioni del Tribunale di Milano del 26 marzo 2003, e del 7 aprile 2011. Nella prima il Tribunale ha dedotto la validità degli accordi di coesistenza proprio dalla natura disponibile del diritto di esclusiva²⁹. Nella seconda ha esplicitamente richiamato l'impatto sulla questione della riforma del 1992³⁰.

²⁶ M.S. SPOLIDORO definisce la tolleranza quale "grado zero" del consenso, in *Il consenso del titolare*, cit. 195. Ad avviso di A. VANZETTI-C. GALLI, tale consenso non può essere quello previsto dall'art. 1 l.m. (ora art. 20 c.p.i.), dacché si tratterebbe di "una precisazione che appare pleonastica e del tutto ovvia se il consenso di cui la norma parla viene inteso semplicemente come mancanza della volontà di far valere l'esclusiva", in *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, 22.

²⁷ È questo il "consenso" di cui all'art. 1 l.m. secondo A.VANZETTI - C.GALLI: "un consenso esplicitamente manifestato dal titolare, seppure con quelle caratteristiche di precarietà, e quindi di revocabilità ad nutum, che caratterizzano il cosiddetto consenso dell'avente diritto", *Ibid.* Sulla revocabilità del consenso vedi anche più avanti il caso Nathan Baume, par. 2.6.3.

²⁸ Cfr. G. SENA, *Il diritto dei marchi*, op. cit., 175; A. VANZETTI - C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 23; C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, op. cit., 388 M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 211; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Utet, Torino, 1998, 42; G. E. SIRONI, *Consenso del titolare e accordi di coesistenza in Codice della Proprietà Industriale*, A. VANZETTI, a cura di, Giuffrè, Milano, 2013, 297 e *Ambito di tutela del marchio*, in *Diritto Industriale Italiano*, M. SCUFFI - M. FRANZOSI, Cedam, Padova, 2014, 218 C. E. MAYR, *Gli accordi delimitativi del diritto di marchio*, in *Commentario breve alla leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, L.C. UBERTAZZI, a cura di, Cedam, Padova, 2012, 172., M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Trattato dei marchi, Giappichelli, Torino, 2015, 1689.

²⁹ Trib. Milano, ord. 26 marzo 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4558: "stante la natura disponibile del diritto di esclusiva su un segno distintivo e la compatibilità con l'ordinamento giuridico della coesistenza di segni distintivi confondibili appartenenti a imprenditori diversi, sono validi gli accordi diretti a disciplinare contrattualmente l'interferenza e coesistenza di segni distintivi tra loro confondibili".

³⁰ Trib. Milano, 7 aprile 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 5941: "La legittimità degli accordi mediante i quali il titolare del marchio, sulla base della piena disponibilità dei diritti nascenti dalla registrazione, riconosce come legittimo e consente l'uso di segni (in astratto o potenzialmente) interferenti con l'ambito della sua sfera di esclusiva è stata espressamente sancita dall'inciso «salvo il proprio consenso» inserito nell'art. 1 comma 1 l.m. dal d.lgs 480/92 (oggi art. 20 c.p.i.), quale limite al diritto del titolare del marchio di impedire a terzi di interferire nella sfera di esclusività dell'uso

1.3.3. *Abrogazione del divieto di trasferimento del marchio vincolato all'azienda*

Ulteriore, e definitivo, punto di rottura rispetto alla precedente concezione è stata poi la modifica dell'art. 15 l.m. Già prima della riforma, e in tempi non sospetti, parte della dottrina aveva giudicato negativamente il regime della trasferibilità vincolata³¹. Negli anni, peraltro, la previsione si era anche svuotata di significato e l'obbligo di cessione vincolata era rispettato solo formalmente in transazioni in cui poco altro oltre al marchio veniva realmente trasferito³². Inoltre, si era osservato che in alcuni casi non esistevano elementi aziendali da trasferire, mentre in altri il cessionario era già proprietario di mezzi propri e non aveva bisogno di acquistare anche quelli del cedente (si pensi a strumenti di produzione). Pertanto, la cessione secondo le modalità imposte dalla legge sarebbe stata o impossibile o inutile³³. Dubbi erano emersi anche in relazione al marchio registrato ma non ancora utilizzato (e quindi non ancora accreditato presso il pubblico), per il quale nemmeno esistevano asset aziendali di riferimento³⁴. Infine, la stessa applicazione giurisprudenziale dimostrava

del segno ad esso garantito dalla registrazione".

³¹ Così già sul finire degli anni '50 A. VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, 385, riporta le opinioni della dottrina schierata a favore della libera cedibilità, e cita tra gli altri - oltre a S. MESSINA R. FRANCESCHELLI, anche GIAN. GUGLIELMETTI, *Il marchio - oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1968, 164: "Si è voluto subordinare il trapasso del marchio al passaggio [dell'azienda o di un ramo di essa in base ad] ... una concezione, ormai superata della funzione di marchio". L'A. non manca di riportare anche autorevoli tesi in linea con la previsione normativa, tra tutte quelle di C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1942, 48: "l'uso del marchio non può esser alienato [...] senza l'azienda di cui contraddistingue i prodotti; altrimenti cesserebbe di essere vero e tratterebbe in inganno la buona fede del pubblico. Se ciò fosse lecito, questo istituto giuridico fallirebbe il suo compito, poiché essendo sorto e riconosciuto per far distinguere i prodotti, diventerebbe uno strumento di confusione" e M. AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza*, Torino, 1893, 132: "Se [...] si ammettesse la trasmissibilità del marchio indipendentemente dall'industria o dal commercio o dai rispettivi loro oggetti, invece di tutelare l'onesta pubblica si provocherebbe l'inganno, perché si ammetterebbe che mediante un corrispettivo taluno concorresse ad ingannare il pubblico, facendogli credere provenienti da lui prodotti od altri oggetti che in realtà non ne provengono".

³² S. HASSAN, *Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 l.m.*, in *Riv. dir. ind.* 1987, I, 165. "Spesso le parti e la giurisprudenza sono a tal punto preoccupate di evitare censure connesse all'art. 15 che non esitano ad adottare macroscopiche funzioni, dando atto del trasferimento di formule, nozioni, diritti, etc. che in realtà non esistono affatto".

³³ S. HASSAN, cit. 162, che fa riferimento alla prassi di inserire negli accordi "alcune frasi standard in cui si dà atto dell'avvenuto trasferimento di non meglio identificate «formule, nozioni tecniche, procedimenti» che occorrerebbero per la fabbricazione dei prodotti in questione. In molti casi quelle formule, nozioni tecniche, etc. o non esistono affatto, o non vengono trasferite perché non ce n'è alcun bisogno [...]. Le parti ne sono ben consapevoli, ma ritengono essenziali aggiungere quelle frasi inconsistenti proprio perché, nel comune modo di pensare, il trasferimento di un marchio [...] deve risultare sempre accompagnato da «qualcos'altro»".

³⁴ Si veda sul punto anche Cass. 17 dicembre 1987, n. 9404, in *Riv. dir. ind.*, 1988, 228, con nota di E. MALINVERNO: "La ratio delle disposizioni ex art. 15 l.m. e 2573 c.c.[...] sta nella volontà del legislatore di evitare

che il vero interesse della norma non fosse quello di garantire il trasferimento del marchio in uno con un'organizzazione aziendale idonea al proseguimento della produzione, ma la tutela dell'affidamento del pubblico, che a seguito della cessione di un marchio poteva essere preservato o minacciato a prescindere dal trasferimento dell'azienda³⁵. Questo scopo era però sufficientemente perseguito dal secondo comma dell'art. 15³⁶, e, in ogni caso, le attese del consumatore sulle qualità dei prodotti potevano essere "tradite" anche in assenza di cessione, qualora l'imprenditore avesse apportato modifiche peggiorative ai prodotti stessi.

Anche per queste ragioni si suggeriva da più parti l'abrogazione del vincolo, come peraltro già previsto da diverse legislazioni straniere e dal primo progetto di regolamento comunitario³⁷.

Finalmente introdotto con la riforma del 1992³⁸, il regime di libera trasferibilità fa venir meno uno degli argomenti spesi in passato contro la validità degli accordi di

che venga delusa la legittima aspettativa del consumatore sulla continuità del rapporto marchio-impresa. Pertanto esse non sembrano applicabili ad ipotesi in cui il diritto esclusivo sul marchio è trasferito senza che il primitivo titolare ne abbia mai usato, per il fatto di non aver mai fabbricato o messo in commercio prodotti contrassegnati con quel marchio".

³⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1549, riconosce infatti come "la giurisprudenza avesse da tempo avallato un'interpretazione "minimalista" della nozione di "ramo d'azienda" che avrebbe dovuto accompagnare la circolazione del marchio [...] 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 del pubblico sui caratteri dei prodotti contraddistinti dal marchio oggetto di trasferimento".

³⁶ Oltre che dall'art. 11 l.m. che prescriveva il generico divieto di uso ingannevole del marchio. Si tenga tuttavia presente che, a quanto risulta - e a quanto confermato anche da P. FRASSI, *Lo statuto di non decettività*, cit. e M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit. Nella previgente normativa, la previsione dell'art. 15.2 ha trovato molto raramente diretta applicazione, dato che qualsiasi eccezione passava esclusivamente dalla verifica del trasferimento o meno del complesso aziendale, e accertata questa ipotesi, era di fatto a priori esclusa ogni possibile ulteriore occasione di decettività. Da questo punto di vista, la precedente disciplina può addirittura dirsi meno protettiva per il consumatore rispetto a quella attualmente vigente. Cita tre precedenti sul punto S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Giuffrè, Milano, 2012: Trib. Vigevano, 28 febbraio 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 302; Trib. Milano, 20 ottobre 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, 976 e Trib. Vicenza, 22 luglio 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3066.

³⁷ P. FRASSI, "È possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e comunitario", in *Riv. dir. ind.*, 1989, 264. L'autrice analizza la disciplina francese e quella della prima direttiva e del primo progetto di regolamento sul marchio comunitario che all'art. 17 - che sarebbe poi stato confermato nella versione del regolamento 40/94 (si veda anche il Cons. 10) - prevedeva il libero trasferimento del marchio comunitario "indipendentemente dal trasferimento dell'impresa", e ciò, nonostante la direttiva 89/104 non prevedesse alcun obbligo per gli stati membri di adottare una simile previsione e anzi tacesse sul punto.

³⁸ Il vincolo tra marchio e impresa è stato eliminato anche prevedendo la possibilità di registrare un marchio anche a chi non eserciti direttamente attività di impresa (cfr. attuale art. 19.1 c.p.i.).

coesistenza³⁹. La previsione è stata infine consolidata con l'Accordo TRIPs⁴⁰. Da ultimo, l'art. 22 della Direttiva EU 2015/2436 ha reso inderogabile da parte degli stati membri il diritto del titolare a trasferire il suo marchio svincolato dall'azienda⁴¹.

1.3.4. *La relativizzazione dell'azione di nullità per carenza di novità*

La direttiva marchi 89/104/CEE aveva per la prima volta distinto tra cause di nullità e impedimenti alla registrazione del marchio assoluti e relativi⁴², ponendo da un lato gli impedimenti relativi all'idoneità del segno a costituire oggetto di diritti esclusivi e che possono essere fatti valere da chiunque ne abbia interesse (mancanza di capacità distintiva, contrarietà all'ordine pubblico, decettività, etc.), dall'altro quelli relativi alla violazione di altrui diritti (carenza di novità, registrazione in malafede, etc.) per i quali sono legittimati solo i titolari dei diritti anteriori⁴³.

La disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dapprima limitatamente al sistema del marchio comunitario, con il regolamento 90/94⁴⁴, e successivamente nel sistema italiano, con la riforma del 1999⁴⁵. Il d.lgs. 447/1999 aveva modificato l'art.

³⁹ Si veda in dottrina M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1690. La giurisprudenza si era già attestata nel senso che *“anche dal punto di vista del vecchio testo dell'art. 15 l.m., oggetto della convenzione non è il trasferimento del «proprio» marchio, ma solo del diritto di agire (o non agire) in contraffazione nei confronti di un marchio asseritamente lesivo del preteso ambito di protezione: e questo accordo limitativo, concernendo un diritto disponibile, non viene a ledere alcun precetto inderogabile”*, Trib. Milano, 2 febbraio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3588, 1996, e anche precedentemente: Trib. Milano, 12 novembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, 2916: *“In un accordo concluso tra due soggetti titolari di marchi confondibili che si danno reciprocamente atto della rispettiva titolarità dei marchi in relazione ai diversi prodotti delle due parti e della liceità di questo accordo, non è rinvenibile alcun trasferimento di diritti sul marchio, ovvero una delimitazione, fra due operatori commerciali, circa l'uso del medesimo segno, ma il riconoscimento della legittimità della convivenza di due marchi non collidenti in forza del principio di specialità”*.

⁴⁰ Cfr. Art. 21 TRIPs: *“I Membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione dei marchi, restando inteso che la licenza obbligatoria non è consentita e che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all'azienda cui il marchio appartiene”*.

⁴¹ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul riavvicinamento delle legislazioni dei Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione), in *GU CE*, L 336/1 del 23 dicembre 2015, cfr. art. 22: *“Indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, il marchio d'impresa può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato”*.

⁴² Cfr. artt. 3 e 4 direttiva 89/104,

⁴³ Cfr. P. FRASSI, *Novità assoluta e relativa del marchio, osservazioni in margine al D.Lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 164; G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 639.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario

⁴⁵ Cfr. art 14. D.Lgs. 447/1999.

59 l.m., prevedendo che “l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dall’art. 17⁴⁶ può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori⁴⁷”.

La riforma confermava inoltre l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza del 1991 che aveva chiarito, nonostante la natura allora assoluta di tutti gli impedimenti alla registrazione del marchio, che la tutela dell’interesse pubblico alla non-confusione era già sufficientemente perseguita dalle facoltà di azione previste in capo al titolare.

Inoltre, come correttamente osservato, se è vero che dopo il 1992 gli accordi di coesistenza avevano trovato tutela nel nostro ordinamento, esisteva ancora il pericolo che un soggetto estraneo all’accordo potesse chiedere la nullità per carenza di novità di uno dei marchi oggetto dell’accordo, sulla base del diritto anteriore costituito dall’altro marchio, vanificando quindi lo sforzo di comporre un possibile conflitto. Con la riforma del 1999, questo rischio scompare, rendendo quindi più stabili gli accordi tra le parti⁴⁸.

⁴⁶ Art. 17.1 lett. b), c), d), e), g) ed h), in relazione al difetto di novità; 18.1 lett. f), preesistenza di altrui diritti di proprietà industriale; 21, inserimento nel marchio del nome o del ritratto altrui e in materia di segni notori, e 25.3 (b), registrazione del non avente diritto, Cfr. A. VANZETTI - C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 284; P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 624; G. SENA, *il nuovo diritto dei marchi*, cit.

⁴⁷ Secondo alcuni autori, si sarebbe potuto argomentare il carattere relativo delle cause di nullità che si traducono in un difetto di titolarità del diritto alla registrazione in capo al richiedente già a seguito della riforma del 1992, che con la modifica all’art. 25 della legge marchi aveva previsto una legittimazione esclusiva per l’azione contro la registrazione del non avente diritto. Cfr. G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, cit. Non concorda con questa tesi invece P. FRASSI secondo la quale “nonostante in dottrina si fosse cercato, attraverso l’attribuzione di un significato generale ad una norma che testualmente prevedeva una ipotesi di legittimazione ristretta (art. 25.3, lett. b l.m.), di relativizzare l’azione di nullità anche nel caso di difetto di novità dovuto alla presenza di un’anteriorità altrui, l’operazione non era forse riuscita. Difatti nel caso di un conflitto fra marchi, quale è quello che si ha nel caso di marchi confondibili, entra in gioco un problema di tutela dell’interesse collettivo, interesse che, nel sistema previgente, si riteneva garantito dal sistema della legittimazione assoluta estesa anche al P.M.”, in *Novità assoluta e relativa del marchio, osservazioni in margine al D.Lgs. 1999/447*, cit., 167.

⁴⁸ Continua ancora P. FRASSI, “Gli accordi di coesistenza fra segni interferenti, che già erano ammessi dopo la riforma del 1992 ma che erano sempre soggetti alla spada di Damocle che un terzo agisse per far dichiarare la nullità per mancanza di novità del segno successivo, facendo quindi cadere la composizione di interessi realizzata dai rispettivi titolari, sono oggi più stabili perché la questione del difetto di novità è, nel sistema della nullità relativa, una questione divenuta disponibile”, *op. ult.* cit. 168.

1.3.5. *Opposizione e cooling-off*

Gli accordi di coesistenza avevano peraltro trovato una formale investitura già a livello comunitario con l'entrata in vigore del regolamento 40/94. L'art. 43.4 prevedeva nei procedimenti di opposizione il diritto dell'Ufficio "a sua discrezione" di invitare le parti a raggiungere un accordo conciliativo che definisse la procedura⁴⁹. Non vi è ragione di dubitare che, salvo rare eccezioni⁵⁰, l'unica strada per definire transattivamente un'opposizione è che almeno il titolare della domanda rinunci a parte del proprio diritto. Ancora più esplicita era stata la Regola 19 del regolamento n. 2868/95⁵¹ in base alla quale, una volta depositata l'opposizione, l'Ufficio poteva concedere alle parti un termine per verificare la possibilità di raggiungere un accordo. Successivamente, questa previsione è stata trasposta nella Regola 18 che ha previsto un vero e proprio periodo di c.d. *cooling-off*. In questo caso il procedimento di opposizione è sospeso per due mesi (prorogabili fino a ventiquattro) nel corso dei quali non ci può essere altra attività tra le parti, se non quella di valutare ipotesi transattive. A quella europea si è adeguata anche la disciplina italiana che ora prevede agli articoli. 178 c.p.i. e 60 dm 33/2010⁵² un periodo di due mesi (prorogabili fino al massimo di un anno) entro il quale le parti hanno facoltà di raggiungere un "accordo di conciliazione". Queste previsioni dimostrano la perfetta compatibilità degli accordi di coesistenza con il sistema dei marchi. Non solo non rappresentano un rischio da tenere sotto controllo, ma sono strumenti transattivi incoraggiati dalle stesse autorità che demandano alle parti il compito di regolare i propri rapporti al fine di evitare la presenza sui registri di marchi nulli e sul mercato di marchi confondibili. Tuttavia, come vedremo più avanti, questa "fiducia" nei confronti delle parti non sempre è arrivata ad esempio fino al punto di fondare le decisioni nei procedimenti di

⁴⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1690 e M. S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 211.

⁵⁰ Come ad esempio il mero ritiro della domanda di marchi oggetto di opposizione, o dell'opposizione stessa, a fronte di un corrispettivo versato dall'altra parte.

⁵¹ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante Modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, in *GU CE* n. L 303 del 15 dicembre 1995.

⁵² Decreto Ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, *Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005*, n. 30, in *Gazz. Uff.*, n. 59 del 9 marzo 2010.

opposizione su accordi pregressi presi dalle stesse⁵³.

1.3.6. *Accordi di coesistenza: oggetto lecito e interesse meritevole di tutela: art. 1322 e art. 1346 c.c.*

Vi è infine un ulteriore dato di cui tenere conto. Come noto, ai sensi dell'art. 1322.2 c.c. i contratti atipici sono tutelati dall'ordinamento solo nella misura in cui perseguono un interesse meritevole di tutela⁵⁴. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., inoltre, l'oggetto del contratto deve essere lecito. Da questo punto di vista, gli accordi di coesistenza sono normalmente finalizzati a risolvere una controversia attuale o anche solo eventuale tra titolari di marchi potenzialmente confondibili.

Come vedremo subito di seguito, qualora l'accordo non superi il conflitto o anzi permetta la coesistenza di marchi confondibili vi può essere un rischio di nullità dell'accordo o addirittura di decadenza per decettività dei marchi stessi. Nel caso in cui invece non esista a monte un conflitto neanche potenziale da risolvere (ad esempio perché tra i marchi non vi è alcun rischio di confusione) si potrebbe porre un problema di natura antitrust, come già in alcune occasioni accertato dalla Commissione europea.

1.3.7. *Accordi di coesistenza e compatibilità con la disciplina antitrust*

Discussa è anche la compatibilità degli accordi di coesistenza rispetto alla disciplina antitrust⁵⁵. Il tema è particolarmente sensibile in ambito comunitario, dove si pone il problema di evitare la creazione di barriere artificiali alla libera circolazione nel mercato comune. Ed è proprio in ambito comunitario che si è sviluppata la giurisprudenza più significativa, mentre in Italia non constano al momento pronunce sul punto.

⁵³ Cfr. in seguito il cap. 4.

⁵⁴ Cfr. art. 1322.2 c.c.: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.

⁵⁵ Cfr. in generale sul tema L. LIUZZO, *Accordi di delimitazione del diritto di marchio e normativa comunitaria antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, 337; G. GHIDINI - S. HASSAN, *Diritto industriale e della concorrenza nella CEE*, Giuffrè, Milano, 1991, 243; F. DI BON, *Gli accordi di coesistenza tra rischio di confusione e normativa antitrust*, in *PMI* 6/2008, C. THOMSEN, *Trademark Co-Existence Agreements in the Perspective of EU Competition Law*, 2012, University of Gothenburg, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32214/1/gupea_2077_32214_1.pdf.

Come noto, ai sensi dell'art. 101 TFUE (già art. 85 e 81 del Trattato) sono nulli gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

Le clausole degli accordi di coesistenza sulle quali si è espresso maggiore scetticismo sono quelle che comportano delimitazioni territoriali e quelle che prevedono l'impegno delle parti a non contestare la validità del segno altrui (c.d. non-challenge clause).

In passato, ad esempio, la Commissione ha ritenuto contrario alla disciplina antitrust l'accordo di coesistenza tra una società francese e una inglese che conteneva l'impegno di ciascuna parte a non utilizzare il proprio marchio nel mercato d'origine dell'altra, e a non contestarne invece l'uso in tutti gli altri mercati⁵⁶. Ha invece superato il vaglio della Commissione un analogo contratto in cui la non-challenge clause era limitata a un periodo temporale (nel caso di specie di cinque anni)⁵⁷. In quello stesso caso, la Commissione aveva anche avanzato per la prima volta la c.d. "tesi della soluzione meno restrittiva" in base alla quale i titolari di marchi confondibili dovrebbero assumere impegni che permettano la coesistenza, rimuovendo i profili confusori e introducendo modifiche ai marchi, piuttosto che delimitazioni territoriali. Da questa prospettiva occorre leggere ad esempio il caso "Persil", in cui la Commissione aveva suggerito alle parti di un accordo di coesistenza di caratterizzare graficamente in modo diverso i rispettivi marchi affinché potessero coesistere pacificamente su tutti i mercati⁵⁸.

Era stato invece condannato dalla Commissione l'accordo con il quale l'imprenditore olandese Segers e la multinazionale tedesca BAT avevano disciplinato l'uso dei rispettivi marchi "Toltecs" e "Dorcet" impegnandosi reciprocamente a non

⁵⁶ Cfr. Commissione C.E., 5 marzo 1975, *Sirdar c. Phildar*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, 772: "L'accordo con il quale due imprese concorrenti, titolari dei marchi simili (*Sirdar* e *Phildar*) si ripartiscono i mercati in cui ciascuna di esse può operare con il proprio marchio all'interno del mercato comune, viola l'art. 85 n. 1 anche se i marchi stessi possono dar luogo a confusione".

⁵⁷ Cfr. Commissione C.E., 23 dicembre 1977, *J. C. Penney Company Inc. c. ABF Ltd*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, 1122.

⁵⁸ Il caso è citato da E.A. RAFFAELLI - J.F. BELLIS, in *Diritto comunitario della concorrenza*, cit., 176.

contestare l'uso del segno altrui. Il sig. Segers aveva inoltre accettato di non utilizzare il suo marchio in Germania. A giudizio della Commissione, l'accordo era contrario alla disciplina antitrust perché comportava un obbligo troppo restrittivo in capo al sig. Segers e perché tra i due marchi non vi era un rischio di confusione tale da giustificare la compressione di diritti di esclusiva⁵⁹. In proposito, si può sostenere che in realtà compito dell'autorità antitrust non è quello di verificare che sussista o meno un rischio di confusione, ma che l'accesso al mercato non sia irragionevolmente ostacolato. È tuttavia evidente che nei casi degli accordi di coesistenza per rispondere al secondo problema occorrerà anche risolvere il primo.

In generale però nelle decisioni della Commissione non si riscontra un atteggiamento di assoluta e aprioristica sfiducia nei confronti degli accordi di coesistenza. È questo anche l'orientamento della Corte di Giustizia che si è occupata del tema solo in occasione dell'impugnazione da parte di BAT della decisione della Commissione appena sopra citata. La Corte, pur confermando in buona parte la precedente decisione, ha riconosciuto *“la legittimità e l'utilità degli accordi che servono a delimitare, nel reciproco interesse delle parti, le rispettive sfere d'utilizzazione dei loro marchi onde evitare confusioni o conflitti”*⁶⁰. Gli accordi di coesistenza non costituiscono di per sé intese restrittive della concorrenza, ma possono nondimeno violare la disciplina antitrust quando, come nel caso BAT, non hanno lo scopo di risolvere una controversia sui marchi e incidono sul libero accesso al mercato⁶¹.

Per altro verso, si può sostenere che un accordo di coesistenza possa anche avere conseguenze positive sulla concorrenza. Un accordo che disciplini in modo chiaro le modalità di utilizzo di segni astrattamente confondibili comporta infatti non solo un vantaggio diretto per il consumatore dato che riduce il rischio di confusione⁶², ma anche un effetto pro-concorrenziale, dato che evita reciproche contestazioni e il

⁵⁹ Cfr. Commissione C.E., 16 dicembre 1982, *Toltec c. Dorvet*.

⁶⁰ Cfr. CGCE, caso *BAT Cigaretten-Fabriken GmbH c. Commissione*, C-35/83, 30 gennaio 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, 2096.

⁶¹ Prosegue infatti la Corte: *“Questa constatazione non è cionondimeno tale da sottrarre siffatti accordi all'applicazione dell'articolo 85 qualora essi mirino pure a realizzare divisioni del mercato o altre restrizioni della concorrenza”*, *ibid.*

⁶² Cfr. F. DI BON, *Gli accordi di coesistenza tra rischio di confusione e normativa antitrust*, cit., 21.

ricorso a pronunce giudiziarie che potrebbero fondarsi su valutazioni sul rischio di confusione che potrebbero non riflettere la realtà economica⁶³.

C'è anche da dire che le decisioni sopra citate risalgono tutte a un periodo in cui a livello comunitario l'attenzione della giurisprudenza era tutta sbilanciata sulla tutela della libera circolazione delle merci e poco o nessuno spazio veniva dato all'interesse anticonfusorio della disciplina dei marchi⁶⁴. Questa prospettiva è stata capovolta a partire dalla decisione Hag II in cui la Corte di Giustizia ha affermato il diritto del titolare del marchio di opporsi alla circolazione di prodotti che siano stati commercializzati senza il suo consenso nello Stato membro dove il suo marchio è registrato anche se tali prodotti siano stati commercializzati legittimamente in un altro Stato membro da un diverso soggetto⁶⁵. L'ordinamento comunitario non si preoccupa più quindi solo di tutelare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, ma anche di prevenire il rischio di confusione tra i segni. Anche per questa ragione le risalenti decisioni della Commissione non hanno poi trovato riscontro in epoca più recente e appaiono ormai del tutto superate.

C'è infine da osservare che a livello europeo sono rilevanti dal punto di vista antitrust solo le intese tra parti che detengano complessivamente una quota di mercato non inferiore al 10% delle imprese concorrenti in un determinato settore⁶⁶. Sotto questa

⁶³ Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 228.

⁶⁴ Cardine di questa prospettiva era stata la sentenza c.d. Hag I (cfr. CGCE, caso *Van Zuylen Freres c. Hag AG*, C-192/73, 3 luglio 1974, in *Foro it.*, 1975, IV, 15), dove era stata formulata la teoria della c.d. "origine comune", secondo sarebbe stato incompatibile con il principio di libera circolazione delle merci permettere al titolare di un marchio in uno Stato membro di impedire l'importazione di merci prodotte legalmente in un altro Stato membro con un marchio identico, nel caso in cui i due marchi fossero originariamente appartenuti allo stesso titolare. Sul rilievo di questa decisione cfr. in particolare G. GHIDINI, *Sul caso "Hag"*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, 1 e GIAN. GULGLIELMETTI, *La c.d. origine comune del marchio e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce*, in *Riv. società*, 1978, 95.

⁶⁵ Cfr. CGCE, caso *CNL-Sucal c. Hag AG*, C-10/89, 17 ottobre 1990, in *Foro it.*, 1991, IV, 121. Sulla decisione si vedano in dottrina tra gli altri A. VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2*, in *Giur. comm.*, 1991, II, 536; D. SARTI, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà industriale*, 86; C. GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Il dir. ind.*, 2008, 346.

⁶⁶ Cfr. Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2014/C 291/01, art. 8: "La Commissione ritiene che gli accordi fra imprese che possono incidere sul commercio tra Stati membri e che hanno per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno non restringono sensibilmente la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato: a) quando la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti dell'accordo non supera il 10 % su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, se l'accordo è concluso tra imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su

soglia, si presume che gli accordi di coesistenza non siano suscettibili di arrecare un danno apprezzabile al libero gioco della concorrenza.

1.4. Limiti alla libera disponibilità delle parti

Come più volte ribadito, nessuno nutre più dubbi (se dubbi fondati mai siano stati espressi) in merito alla validità degli accordi di coesistenza⁶⁷. La legittimità degli accordi di coesistenza - sancita dal legislatore, e confermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza - non deve essere confusa con una libertà assoluta per le parti di disporre senza vincoli dei propri diritti di marchio, disciplinando a piacimento le rispettive sfere di esclusiva. Occorre quindi a questo punto soffermarsi su quali siano i limiti che l'ordinamento prevede alla libertà delle parti di disporre liberamente dei propri diritti di marchi, e delle conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto di tali limiti. Il tema è particolarmente delicato nella disciplina dei marchi, in perenne e precario equilibrio tra l'autonomia privata del titolare di un diritto caratterizzato dall'esclusività e l'interesse pubblico a che tale autonomia non incida negativamente sulle scelte dei consumatori.

Con la oramai iconica espressione di “*statuto di non decettività del marchio*”⁶⁸ ci si riferisce a quel complesso di norme che costruiscono e disegnano attraverso le ipotesi di esclusione dalla registrazione, nullità, decadenza o illiceità dell'uso, un quadro secondo il quale il marchio non può mai essere fonte di inganno per il pubblico, in nessuna fase della sua vita, sia statica che dinamica⁶⁹. Si è costruito in tal senso un

uno di tali mercati (accordi tra concorrenti)”.

⁶⁷ Cfr. in giurisprudenza tra le molte decisioni che hanno confermato la validità degli accordi di coesistenza anche Trib. Milano, 15 gennaio 2008, in *ip-darts.com*; Trib. Milano, 7 aprile 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 5941. Conferma la validità degli accordi di coesistenza anche Trib. Bologna, 8 febbraio 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5528, in relazione peraltro a un accordo del 1989 per il quale si è dunque applicata la disciplina pre-riforma.

⁶⁸ Come noto, l'espressione è stata coniata da P. FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio*, cit. 169; “*Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli?*”, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 29. Sul marchio decettivo, v. con numerosi richiami in giurisprudenza, S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit.

⁶⁹ Era già questa l'opinione - già prima dell'introduzione normativa del divieto di inganno - di F. GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, 150, secondo il quale “*nessun istituto può reggersi disciplinato in antitesi colla sua ragione d'essere fondamentale?*”, e di conseguenza un marchio non può comportare inganno nel pubblico.

vero e proprio principio di verità del marchio⁷⁰ in base al quale è tutelata la sua funzione come strumento di comunicazione⁷¹ e garanzia⁷². Così, anche per quanto riguarda gli accordi di coesistenza, la libera autonomia delle parti incontra un limite nel generale divieto di inganno per il pubblico⁷³.

1.4.1. *Marchio ingannevole e decettività sopravvenuta*

L'art. 14.1 b) c.p.i. sancisce la inidoneità a costituire oggetto di registrazione di segni «idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti»⁷⁴. La norma è destinata all'applicazione da parte dell'UIBM che in sede di esame della domanda di registrazione deve valutare se il segno sia ingannevole e in tal caso impedirne la registrazione⁷⁵. Se la domanda di registrazione di un segno ingannevole supera il vaglio dell'ufficio è comunque possibile che la nullità per decettività sia pronunciata dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 25.1b) c.p.i.⁷⁶ In tal caso, il marchio sarà invalido con effetto *ex nunc*.

Entrambe le norme sopra citate riguardano i segni che siano di per sé ingannevoli, a

⁷⁰ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 104; M. RIVA, *Il principio di verità del marchio*, commento ad art. 14 c.p.i. in *Codice commentato*, C. GALLI-A.M. GAMBINO (a cura di), 200; A. VANZETTI-M. DI CATALDO, *Manuale*, cit., 202.

⁷¹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996.

⁷² Sulla funzione di garanzia si veda M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 998, che mette sullo stesso piano il “principio di verità” e lo statuto di “non decettività”. In senso contrario v. S. GIUDICI, cit., 116.

⁷³ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1695; M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 214; C. GALLI, *Lo statuto di non decettività del marchio...*, cit., 389; G.E. SIRONI, *Consenso del titolare e accordi di coesistenza*, cit., 300, A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in *Segni e forme distintive*, cit., 7, in giurisprudenza si veda Cass. 19 ottobre 2004, n. 20472, in *darts-ip.com*, che riconosce la legittimità dell'uso concorrente di segni interferenti “sempre che, naturalmente, da ciò non derivi inganno, per il pubblico, circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi”.

⁷⁴ La norma sul divieto di registrazione del marchio ingannevole era già presente della disciplina del '42, cfr. art. 18.5 l.m.: “Non possono costituire oggetto di brevetto per l'uso esclusivo come marchi: [...] le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultim?”. Il regolamento sul marchio europeo contiene una previsione analoga nell'art. 7.1, lett. g).

⁷⁵ Cfr. Art. 170 c.p.i.: “L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: [...] se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma de[ll] art. 14, comma 1, lettera a) e b)”.

⁷⁶ Il regolamento sul marchio UE contiene una analoga previsione all'art. 52.1, lett a).

prescindere dall'uso che ne venga fatto⁷⁷.

Gli artt. 14.2 a) e 26. 1 b) c.p.i.⁷⁸ prevedono invece la decadenza del marchio, con effetti *ex nunc*, qualora l'ingannevolezza si manifesti successivamente alla sua registrazione e dipenda dal modo e dal contesto in cui il marchio è concretamente utilizzato⁷⁹. Secondo alcuni autori, la decadenza per decettività sopravvenuta riguarda casi in cui l'uso del marchio abbia modificato la percezione del consumatore rispetto ai prodotti/servizi contrassegnati dal marchio⁸⁰, oppure quando vi sia un mutamento del significato intrinseco segno⁸¹. Nel caso in cui il titolare apporti modifiche al prodotto tali da diminuirne la qualità non c'è invece altro effetto se non la perdita di valore e appeal del marchio sul mercato. Secondo altri autori incomberrebbe sul titolare un onere di informazione quanto alle possibili modifiche alla qualità del prodotto che se non assolto porterebbe di per sé rischio di decettività⁸².

Vi sono opinioni distinte per quanto riguarda il livello necessario di alterazione della percezione sulla natura, qualità o provenienza dei prodotti/servizi affinché si possa parlare di ingannevolezza. Secondo una prima teoria, qualsiasi mutamento nei caratteri dei prodotti/servizi che comporti una modifica nell'apprezzamento del

⁷⁷ La dottrina ha spesso "faticato" a individuare casi in cui il marchio sia di per sé ingannevole, sul punto cfr. A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 86 "[è] difficile ipotizzare marchi che possano considerarsi in sé decettivi, vale a dire a prescindere dall'uso che se ne faccia. Il solo esempio ipotizzabile di un marchio in sé decettivo è quello della divergenza fra un chiaro contenuto descrittivo del marchio stesso ed i prodotti rivendicati?"; G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 211; secondo cui il marchio è originariamente decettivo "all'atto della registrazione essendo divenuto tale a seguito di un uso anteriore confliggente col messaggio testuale evocato"; M. BARBUTO, *Marchio ingannevole ed uso ingannevole del marchio*, in *Segni e forme distintive*, cit., 126, parla di "difficoltà di ipotizzare in astratto la natura ingannevole di un certo marchio al momento della sua mera registrazione, prima del suo uso concreto". Secondo M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 372, invece, la valutazione della decettività del segno in sé considerato non può essere del tutto astratta, ma deve essere sempre rapportata ai prodotti o esso si propone di contraddistinguere.

⁷⁸ Le norme trovano il loro corrispondente nell' art. 51.1 lett c) del regolamento 207/2009.

⁷⁹ Come riporta M. RICOLFI, "Dopo aver introdotto un sistema che lascia ai soli titolari dei marchi la possibilità di agire per la propria tutela, è stato aggiunto un contrappeso nella possibilità - per chiunque vi abbia interesse - di chiedere la decadenza di marchi il cui uso li abbia resi ingannevoli", in *Trattato dei marchi*, cit., 58;

⁸⁰ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 104, secondo cui perché si abbia decadenza, occorre un mutamento dovuto all'uso "stabile, o addirittura definitivo"; S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 117. In senso contrario, cfr. A. VANZETTI - M. DI CATALDO, *Manuale*, cit., 292, secondo i quali sarebbe eccessivamente difficile, se non impossibile, prevedere casi in cui il segno sia definitivamente divenuto decettivo, dato che in ogni momento il titolare potrebbe superarne la decettività, semplicemente cambiando i prodotti sui quali esso è apposto.

⁸¹ S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 120.

⁸² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1006.

pubblico può comportare la decadenza⁸³. Secondo una seconda teoria, invece, è ingannevole l'uso che si riflette in una modifica definitiva della natura, qualità o provenienza dei beni o servizi⁸⁴. Secondo una più recente teoria invece, dato che la decadenza può riguardare solo il marchio registrato e quindi i soli prodotti/servizi riportati nel certificato di registrazione, un uso che non corrisponda a quanto dichiarato nel certificato non potrà comportare decadenza, ma sarà “semplicemente” illecito ai sensi dell'art. 21.2 c.p.i.⁸⁵.

1.4.2. *Divieto di uso ingannevole*

L'art. 21.2 c.p.i. contiene infatti un generale divieto di utilizzo del marchio in modo che questo possa creare confusione o ingenerare inganno nel pubblico⁸⁶. La norma si riferisce non alla validità o meno del marchio in sé, ma alla legittimità delle modalità del suo uso⁸⁷.

L'uso illecito, a sua volta, non comporterà l'automatica invalidità del marchio⁸⁸, dato

⁸³ Cfr. A. VANZETTI - M. DI CATALDO, *Manuale*, cit., 276.

⁸⁴ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 105, che in particolare fa gli esempi del trasferimento della produzione da un'area geografica richiamata nel marchio a una diversa area che non garantisce il mantenimento di determinate caratteristiche; modifica della natura o qualità del prodotto o dell'uso del marchio per prodotti diversi; uso del marchio contenente il nome di uno stilista quando la collaborazione con l'azienda sia venuta meno. Su questo ultimo punto, la Corte di Giustizia ha in realtà chiarito che il fatto che lo stilista non collabori più con l'azienda titolare dei marchi corrispondenti al proprio nome non vale di per sé a ritenere che detti marchi siano ingannevoli, a meno che non sia in concreto dimostrato che la società non intenda far credere al consumatore che lo stilista sia ancora creatrice dei prodotti, cfr. CG, 30 marzo 2006, C-259/04, *Elizabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd* “Il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno”. Nello stesso senso anche la giurisprudenza italiana, cfr. Trib. Milano, 8 aprile 2014, caso Alvierio Martini, secondo cui il bilanciamento tra la libera trasferibilità e l'esigenza di evitare che la cessione comporti inganno per il pubblico deve essere realizzato “verificando il comportamento concreto del cessionario dei marchi in ordine alle modalità d'uso di essi e delle informazioni che esso abbia trasmesso al pubblico al fine di valutare se egli abbia attivamente operato mediante atti specifici e concreti ad accreditare nella percezione del consumatore stesso che i segni ceduti conservino un perdurante collegamento con la persona e l'attività dello stilista ormai ad essi estraneo”, in *Il dir. ind.* 2014, 345, con commento di S. ALVANINI *Stilisti e marchi patronimici*.

⁸⁵ S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 132.

⁸⁶ Art. 21 c.p.i.: “Non è consentito usare il marchio [...] in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di impresa, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato”

⁸⁷ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 110.

⁸⁸ S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 120.

che la previsione dell'art. 21.2 rappresenta un limite imposto all'uso di un marchio di per sé valido e legittimamente registrato. La sanzione della decadenza è considerata infatti una conseguenza troppo grave e per certi versi sproporzionata a fronte di casi, magari solo episodici, di uso decettivo, contro il quale sono disponibili i rimedi dell'inibitoria e del risarcimento dei danni⁸⁹.

1.4.3. *Trasferimento e licenza*

L'art. 23.4 c.p.i. ripropone il limite del divieto di ingannevolezza dell'art. 15 l.m. prevedendo che *«in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico»*.

La norma favorisce la continuità della percezione del marchio anche a seguito del suo trasferimento, in modo da preservare le attese dei consumatori, imponendo al cessionario/licenziatario di non modificare la qualità dei prodotti e le modalità di uso del marchio stesso rispetto a quanto fatto dal cedente/licenziante⁹⁰.

1.4.4. *Confusione e ingannevolezza: gli accordi di coesistenza*

Come noto, il concetto di confondibilità non coincide con quello di ingannevolezza.

Il primo riguarda il rapporto con un altro segno: il pubblico confonde tra loro due marchi per i prodotti/servizi con essi contrassegnati.

Il secondo riguarda invece l'apprezzamento delle modalità di uso del marchio: il pubblico è tratto in inganno circa la natura, qualità, provenienza geografica del prodotto/servizio contrassegnato.

Peraltro l'ordinamento modula in maniera differente la legittimazione all'azione contro il rischio di confusione e quella contro l'ingannevolezza.

Non si può però escludere che i due profili si sovrappongano, come quando ad esempio vi sia inganno relativamente alla provenienza non solo geografica ma anche imprenditoriale dei prodotti/servizi.

⁸⁹ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit. 111; S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 134.

⁹⁰ Cfr. invece S. GIUDICI che ritiene invece che *“la disposizione riguardi il momento del trasferimento e non invece il momento successivo al trasferimento”*, cit., 140.

In linea generale, la coesistenza tra due marchi confondibili basata sulla mera inerzia del titolare dei diritti anteriori può comportare inganno per il pubblico quando (i) quest'ultimo attribuisce direttamente i prodotti di una impresa all'altra, e (ii) i prodotti delle due diverse società presentano caratteristiche differenti in termini di qualità, oppure quando l'esistenza di uno dei marchi determina la scelta del prodotto contrassegnato dall'altro, o addirittura quando il consumatore non è in grado di scegliere tra i due prodotti perché non riesce a distinguerne la rispettiva origine⁹¹. In questo caso è possibile non solo che il titolare dei diritti anteriori faccia a un certo punto valere il proprio marchio nei confronti di chi sia entrato successivamente sul mercato, ma che anche i concorrenti e le associazioni dei consumatori contestino la validità dei marchi in questione per decettività sopravvenuta.

Si può quindi sostenere che quando la coesistenza tra marchi trasforma il rischio di confusione in vero e proprio inganno, allora il protrarsi della coesistenza può comportare il rischio di decadenza per decettività di entrambi i marchi⁹².

Da questo punto di vista diventano quindi decisive le modalità con le quali le parti regolamentano l'uso dei rispettivi marchi quanto alla presentazione dei segni, ai prodotti/servizi contrassegnati e ai mercati di influenza. Un accordo di coesistenza che non determini in maniera efficace le diverse sfere di operabilità o che non preveda idonee modalità di informazione al pubblico può avere come conseguenza la nullità del contratto per mancanza di causa, dato che in assenza del (tentativo di) superamento del rischio di confusione non vi sarà alcun interesse meritevole di tutela ex art. 1322.2 c.c. Inoltre, se l'attuazione dell'accordo genererà inganno sulla provenienza imprenditoriale dei prodotti nei termini sopra indicati vi potrà anche essere decadenza dei marchi per decettività. Si pensi ad esempio al caso (ipotetico) dell'accordo con cui le parti accettino di utilizzare marchi identici per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini, senza apportare alcuna modifica ai segni, né diversificare i mercati, senza alcun impegno che non sia quello di non promuovere contestazioni a vicenda. Un accordo del genere sarebbe senz'altro nullo di per sé

⁹¹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1011.

⁹² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1709.

(nullità che potrà essere naturalmente fatta valere solo dalle parti) e la sua attuazione potrebbe comportare decadenza dei marchi per decettività (che può essere fatta valere da chiunque).

Il discorso si fa più problematico quando l'accordo riguarda l'uso simultaneo di marchi molto simili, rispetto ai quali le parti si siano impegnate ad apportare lievi modifiche (l'uso di un colore o di un carattere diverso, l'inserimento di una lettera o di un altro breve segno denominativo, etc.) e che le stesse accettino di utilizzare negli stessi territori per prodotti/servizi identici o affini. In questo caso, uno sforzo seppur minimo di introdurre elementi di differenziazione vi è stato, ma non è possibile determinare a priori se tale sforzo sia o meno sufficiente a escludere rischio di confusione/inganno. Determinante, a questo punto, può essere l'impatto concreto degli effetti dell'accordo sul mercato nel tempo. Così come lo scorrere del tempo può alterare la percezione semantica del segno e incidere sulla sua validità, così nel caso degli accordi di coesistenza può incidere sulla percezione della distinzione tra i marchi da parte del pubblico. Naturalmente, inciderà positivamente solo quando il pubblico sarà in grado di riconoscere la diversa provenienza dei prodotti. In tal caso, l'ordinamento preserva la coesistenza anche di segni simili. Questo accade, ad esempio, nei regimi di coesistenza di fatto che si siano prolungati a lungo e senza che vi siano stati episodi confusori⁹³.

Ma chi sottoscrive un accordo di coesistenza non può affidarsi all'incertezza del futuro. Anche perché il tempo può anche giocare in senso contrario, e rendere domani confondibile/ingannevole, ciò che oggi non lo è.

Le parti hanno dunque l'onere - principalmente per il loro interesse - di facilitare processi di differenziazione nella percezione del pubblico che porti a esiti coerenti con le funzioni del marchio. E così, ad esempio, a fronte di lievi modifiche ai segni, sarebbe opportuno che si stabiliscano con precisione i diversi mercati di interesse in

⁹³ Si veda ad esempio Trib. Milano, 17 febbraio 2016, *ined.*, commentata da A. FRATTI, *Preclusione per coesistenza e ambito di protezione del marchio*, in *Il. quot. giur.*, 17 marzo 2016: “*in relazione al primario interesse dei consumatori alla possibilità di effettuare con sicurezza le proprie scelte, non può non constatarsi come la lunga convivenza sul medesimo mercato di due segni simili (solo in parte e con diversa impronta semantica) abbia determinato una diffusa consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale, che esclude ogni rischio di confusione e quindi la possibilità di azionare i diritti di cui all'art. 20 lett. b) CPP*”.

modo da evitare che nel tempo si verificano episodi di invasione di una parte nel mercato dell'altra. E viceversa, secondo i principi intuitivi che regolano la valutazione del rischio di confusione, quanto più vicini sono i mercati, tanto più sarà opportuno che le parti prevedano più profonde modifiche ai segni.

È inoltre fondamentale l'aspetto della comunicazione: quanto più simili saranno i segni e affini i prodotti/servizi che tali segni andranno a contraddistinguere, tanto più sarà necessario che le parti informino il pubblico sull'origine imprenditoriale dei prodotti/servizi. In tal senso, non sembrerebbe sufficiente - nel caso dei prodotti - l'obbligatoria indicazione sulla confezione dei riferimenti del produttore, che quasi mai sono immediatamente leggibili a "colpo d'occhio". Peraltro, la misura sarebbe anche insufficiente quando i marchi oggetto dell'accordo corrispondono anche alle denominazioni sociali delle parti.

D'altro canto, anche nei casi di veri e propri marchi di prodotto diversi dalle denominazioni, neanche sarebbe necessario inserire la visibile denominazione del titolare accanto al marchio, anche se naturalmente questa soluzione permetterebbe un risultato immediato. Ciò che piuttosto può ragionevolmente attendersi dalle parti è un'azione informativa che passi dai comunicati stampa, specifiche campagne promozionali, e in generale da una gestione mediatica dei marchi che faccia chiarezza sul mercato. Questo approccio rende possibile nel tempo - anche nel breve tempo - il consolidarsi nel pubblico dell'idea che i marchi oggetto di coesistenza siano effettivamente espressione di due distinti centri di interesse, in tal modo scongiurando qualsiasi rischio di confusione o ingannevolezza.

2. CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

Sommario: 2.1 Premessa. – 2.2 I segni: modifiche agli elementi grafici e denominativi e introduzione di elementi di differenziazione. – 2.3 I prodotti e servizi: modifica alla sfera merceologica. – 2.3.1 Sfere merceologiche, evoluzione della tecnologia e accordi di coesistenza: il caso Apple. – 2.3.2 Sfere merceologiche, evoluzione della tecnologia e accordi di coesistenza: il caso Venus. – 2.3.3. Sfera merceologica e riferimento alle classi: il caso Omega. – 2.4. I territori: delimitazioni dei mercati e ambito di efficacia. – 2.4.1. Le delimitazioni territoriali. – 2.4.2. Ambito di efficacia territoriale. – 2.4.3 Accordi di coesistenza e Internet. – 2.5 Durata degli accordi di coesistenza. – 2.5.1 Un accordo di coesistenza è “per sempre”?. – 2.5.2 Accordi di coesistenza e inapplicabilità dell’art. 2596 c.c. – 2.5.3 Divieto di vincoli perpetui – 2.6 Violazione degli accordi di coesistenza

2.1. Premessa

Come detto, gli accordi di coesistenza trovano tutela nel nostro ordinamento secondo la previsione dell’art. 1322.2 c.c. poiché perseguono l’interesse meritevole di tutela di superare i profili di confusione tra due o più marchi.

È dunque evidente che le parti di un accordo non si possono limitare a darsi reciprocamente atto della rispettiva titolarità di segni identici/simili registrati per prodotti identici/affini, impegnandosi a utilizzarli senza contestazioni da una parte o dall’altra¹. È vero che l’impegno a non contestare l’uso o la registrazione del marchio altrui (il c.d. patto di non aggressione) è uno degli elementi fondamentali degli accordi di coesistenza², ma non per questo può considerarsi sufficiente. Insomma, i

¹ Da questo punto di vista suscita più di un dubbio l’accordo di coesistenza oggetto della decisione di Trib. Catania, 31 gennaio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4545. In base all’accordo due soggetti si riconoscevano reciprocamente il diritto di utilizzare entrambi il segno “Sicilia in Bocca” per ristoranti della medesima città, con l’unico obbligo di non estendere tale uso a nuovi esercizi. La decisione, anche se resa ad esito di un giudizio cautelare in cui le parti non avevano contestato la validità dell’accordo, non si esime dal sottolineare che “*la situazione di confusione generata dalla medesima insegna per contraddistinguere attività commerciali ubicate in punti diversi ma particolarmente vicini della medesima città risulti in parte determinata proprio dall’accordo stipulato tra le parti [il quale] deve ritenersi di per sé fonte di confusione per i potenziali clienti?*”.

² Si ritiene anzi che in assenza di patto di non aggressione nemmeno si possa parlare di vero e proprio accordo di coesistenza. Cfr. Trib. Milano, 25 febbraio 2016, in *DeJure*. Nel caso di specie il Tribunale

titolari di marchi confondibili non possono limitarsi a decidere di non farsi la guerra a vicenda e proseguire la propria attività come se nulla fosse. D'altronde, questo approccio sarebbe persino illogico dal punto di vista imprenditoriale, perché è difficile pensare a due concorrenti che accettino che i loro prodotti siano confusi dai consumatori, con conseguenze negative non solo in termini economici, ma anche di immagine.

Sono numerosi gli aspetti che le parti possono considerare per garantire una coesistenza pacifica al riparo dal rischio di confusione e di inganno. Possono istituire obblighi di differenziazione per quanto riguarda gli segni, i prodotti/servizi da questi contraddistinti, le modalità di commercializzazione degli stessi, o potranno concordare in quali paesi essere attivi, tracciando quindi una linea di confine ai rispettivi mercati. Molto spesso i contratti prevedono impegni che contemplano contemporaneamente tutti questi aspetti in combinazione tra loro.

Naturalmente, affinché siano davvero efficaci, le clausole dell'accordo e la loro applicazione non dovrebbero condurre al paradosso per cui l'accordo sia formalmente rispettato, persistendo tuttavia il rischio di confusione tra i marchi. Inoltre, chi si occupa di redigere gli accordi di coesistenza, dovrà muoversi lungo il sottile margine che separa la necessità di prevedere impegni certi, che non lascino spazio a interpretazioni dubbie e preservino quindi la coesistenza nel tempo, e l'opportunità di salvaguardare ove possibile i prevedibili e potenziali margini di sviluppo delle imprese, e il bisogno che le parti possono avere di aggiornare stilisticamente i propri segni distintivi. Analizzeremo nei paragrafi seguenti le più diffuse clausole di differenziazione, sottolineando per ciascuna di essa i possibili profili critici.

2.2. I segni: modifiche agli elementi grafici e denominativi e introduzione di elementi di differenziazione

Quello della modifica dei segni è probabilmente lo strumento utilizzato più

ha ritenuto non potesse essere riconosciuto "di coesistenza" un accordo in base al quale una parte si era impegnata a non azionare i diritti derivanti da denominazione e ragione sociale e non anche quelli derivanti da registrazioni di marchi.

frequentemente per garantire differenziazione, soprattutto quando ci si trova di fronte in origine a marchi del tutto identici. È questo il caso, ad esempio, dei marchi che coincidono con i nomi di famiglia. Oltre ai frequenti casi di omonimia³, ci si riferisce anche a tutti i casi in cui l'accordo sia stipulato tra eredi del fondatore della stessa azienda che utilizzano come marchio ciascuno il proprio cognome. Tra questi, uno dei casi più noti è quello che ha coinvolto il patronimico Zegna⁴.

I due fratelli, Mario ed Ermenegildo, dopo aver ereditato dal padre la ditta tessile di famiglia, avevano separato l'attività e disciplinato l'uso quale marchio del proprio cognome e assegnato a Ermenegildo il diritto di usare il nome "Zegna" anche da solo, e a Mario di usare il nome "Zegna" *"però sempre accompagnato dal suo nome di battesimo, l'uno e l'altro di eguale grafia e dimensione, con o senza nomi di fantasia"*⁵. La clausola in questione presenta almeno due previsioni che è opportuno segnalare. La prima è che Mario debba *sempre* accompagnare il nome Zegna al nome Mario. La seconda è che i due nomi, Mario e Zegna, devono essere di *eguale grafia e dimensione*.

Lo stesso grado di dettaglio è alla base dell'accordo tra Pasticceria Cova e G. Cova e C. che nel 1940, con un accordo poi sostanzialmente confermato nel 1955, avevano concordato che G. Cova e C. avrebbe potuto continuare a utilizzare il nome Cova *"soltanto con la indefettibile aggiunta delle lettere G e C che devono sempre, rispettivamente, precedere e seguire la parola Cova, con caratteri della stessa dimensione della lettera iniziale C. Tutta la dicitura deve essere sempre dello stesso colore"*⁶.

Chi redige con scarsa attenzione un accordo di coesistenza nel quale si prevede che una delle parti accompagni il marchio a un altro segno, può cadere nell'errore di non specificarne le modalità di utilizzo, con il rischio di lasciare spazio a interpretazioni

³ Si pensi al caso Valentino, che è al contempo cognome di Mario Valentino e prenome di Valentino Garavani. Ma si pensi ancora ai casi Cova, Brambilla, Campagnolo, etc.

⁴ Si pensi anche al caso Auricchio o Gios. Naturalmente, trattandosi di accordi tra privati che nella maggior parte dei casi sono anche assistiti da un vincolo di riservatezza, è possibile conoscere l'esistenza di un accordo di coesistenza e dei relativi termini solo nella loro fase patologica, quando cioè siano in qualche modo parte di un giudizio giunto in decisione.

⁵ Lodo arbitrale, 2 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 3837, che riporta un estratto dell'accordo di coesistenza sottoscritto nel 1949.

⁶ L'accordo è così sintetizzato da Trib. Milano, 19 marzo 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, 5803 e Trib. Milano, 23 maggio 2016, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

del contratto letterali, che sostanzialmente aggirano lo scopo anticonfusorio dell'accordo. È questa, per esempio, la criticità del contratto sottoscritto da Martini&Rossi S.p.A., produttrice del celebre liquore, e Martini S.p.A., attiva nel settore dell'illuminazione. In base agli impegni pattuiti, Martini&Rossi aveva acconsentito all'uso del nome "Martini" da parte di Martini S.p.A., a condizione che questo fosse sempre accompagnato dalla parola "Fratelli". Nell'accordo, tuttavia, non era specificata la dimensione e la rilevanza del segno "Fratelli" rispetto al nome Martini. Così, quando alcuni anni dopo la Martini S.p.A. aveva depositato un marchio in cui le dimensioni del segno "Fratelli" erano sensibilmente inferiori rispetto a "Martini", era stata rigettata l'opposizione alla registrazione proposta da Martini&Rossi sulla base del fatto che: *"Se l'accordo avesse voluto impedire la registrazione del segno con il segno Fratelli più piccolo, sarebbe stato logico attendersi una rappresentazione grafica all'interno dell'accordo per evitare fraintendimenti [...] Dato che Martini&Rossi ha acconsentito all'uso del segno "Fratelli Martini", è chiaro che non considera pregiudizievole la presenza sul mercato di un altro marchio comprendente il segno "Martini", a condizione che sia accompagnato da altri segni"*⁷.

È fondamentale quindi che le previsioni non siano vaghe per non dare adito a dubbi, incomprensioni e contestazioni in sede giudiziaria. Questo non vuol dire necessariamente che un buon accordo di coesistenza quando preveda una disciplina di differenziazione dei segni debba disciplinare con millimetrica precisione le dimensioni e le proporzioni tra le parole che compongono un marchio denominativo, ma la pratica ha dimostrato come l'uso di espressioni imprecise presti irrimediabilmente il fianco a contestazioni future.

Si pensi ad esempio all'accordo di coesistenza stipulato tra Agusta S.p.A. e MV Agusta Motor S.p.A. Quest'ultima si era impegnata a utilizzare il segno "Agusta" solo in combinazione e preceduta dalle lettere MV *"senza particolare evidenza"*⁸. Si pensi ancora all'accordo tra la Campagnolo S.p.A., società attiva nel settore ciclistico, e la

⁷ Comm. Ricorsi EUIPO, 30 luglio 2007. La decisione è interessante anche perché riconosce la rilevanza degli accordi di coesistenza nelle procedure di opposizione. Per una analisi più approfondita del tema, v. cap. 4.

⁸ Cfr. Trib. Milano, 15 gennaio 2008, cit.

F.lli Campagnolo S.r.l., con quest'ultima che si era impegnata a utilizzare il nome "Campagnolo" sempre preceduto dal segno "F.lli", a condizione che "F.lli" e "Campagnolo" non fossero "percepibili in maniera svincolata"⁹. È evidente che formule così indeterminate, anche se con un significato apparentemente condiviso dalle parti al momento della sottoscrizione, rischiano col tempo di trasformare l'accordo di coesistenza da strumento transattivo a motivo di nuovi conflitti, come poi immancabilmente accaduto nei casi in questione.

Anche l'uso di espressioni ben determinate può essere foriero di incomprensioni.

Per esempio, è frequente che una parte si impegni a non utilizzare mai un segno "da solo", sottintendendo che tale segno debba essere sempre accompagnato da altre espressioni. L'aggettivo "solo" ha un significato molto netto, escludente e non è aperto a interpretazioni.

Ma un saggio di quanto anche queste previsioni siano delicate ci giunge dalla giurisprudenza francese che si è occupata proprio dell'uso dell'aggettivo *seul* in un accordo di coesistenza. Il caso riguarda la società L'Oréal che si era impegnata nei confronti della Make Up Forever a non depositare, registrare e utilizzare la parola "Forever" "da sola" per prodotti cosmetici¹⁰.

La Make Up aveva successivamente contestato a L'Oréal la violazione dell'accordo per aver commercializzato una crema con il marchio "Forever Youth Liberator" in cui la parola "Forever" era riportata in dimensioni molto più grandi rispetto alle altre due parole.

⁹ Trib. Milano, 7 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 5152; App. Milano, 8 gennaio 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5520, Cass., 13 maggio 2016, n. 9890, in *DeJure*.

¹⁰ Cour d'Appel de Paris, 12 février 2014, Affaire *Make UP FOR EVER c. L'ORÉAL* (PIBD No 1004 du 15/04/14), con nota di commento dello studio Plasseraud Avocat, *Accords de coexistence: la prohibition de l'usage d'un signe "seul" ne s'étend pas à son usage seulement "dissocié" d'autres éléments*, www.plasseraud-avocat.com. L'articolo 2.1 dell'accordo prevedeva nello specifico che: "*Les Sociétés du Groupe L'Oréal s'engagent, tant en leur nom personnel que pour leurs Sociétés Affiliées dont elles se portent fort: à a ne jamais déposer, enregistrée et utiliser la dénomination "Forever" seule pour des produits cosmétiques, et notamment des produits de maquillage ainsi que pour des services liés aux produits de maquillage; - à ne jamais déposer, enregistrée et utiliser la dénomination "Forever" en deux mots (For Ever) quels que soient les produits et/ou services désignés; - à ne jamais déposer, enregistrer et utiliser de dénomination associant le terme « Forever » à un terme qui serait la désignation descriptive, nécessaire, générique ou usuelle du produit sur lequel elle est apposée ou du service qu'elle désigne dans la langue du pays concerné, à l'exception des marques Rouge Forever et Forever Lipcolor*".



I giudici francesi hanno rigettato la domanda della Make Up rilevando correttamente che il termine “solo” non è un termine ambiguo che necessita di una particolare interpretazione, e rinvia al concetto di isolamento e non può quindi essere considerato come “dissociato” o “separato”¹¹.

Eppure, anche contratti che sembrano impeccabili dal punto di vista della redazione possono risultare nel tempo non più sufficienti a garantire la differenziazione tra i marchi.

Poniamo infatti il caso che nell’ambito di un accordo di coesistenza, uno dei marchi, attraverso l’uso e gli investimenti da parte del titolare acquisisca grande notorietà, mentre l’altro marchio resti nella medesima dimensione di mercato, o addirittura perda anche il posizionamento originario. È evidente che in questo caso il marchio

¹¹ “[...] l’adjectif «seul» n’est pas un terme ambigu nécessitant une interprétation par le juge [et] renvoie à la notion de solitude et d’isolement et ne peut être considéré, comme [...] le synonyme de « dissocié », lequel renvoie plutôt à la notion de disjonction » ; « il ne peut donc être sérieusement soutenu que l’objectif de l’article [...] était [...] d’interdire aux sociétés du groupe L’Oréal d’utiliser le terme «Forever» de manière dissociée”. Per un caso analogo, sempre in Francia e sempre relativo all’uso dell’aggettivo “solo”, cfr. Cour de Cassation, chambre commerciale, 19 février 2015, n 13-24.979, *Laboratoires Lehning c. Ecophar*, in www.legifrance.gouv.fr.

meno noto, qualora abbia mantenuto elementi verbali identici all'altro segno, beneficerà della notorietà acquisita da quest'ultimo. Vi sarebbe inoltre il rischio che il pubblico, ben riconoscendo il marchio più celebre, finisca per associare a questo il secondo marchio, con evidente effetto ingannevole dell'accordo di coesistenza.

Questo è proprio quello che è accaduto nel caso del marchio "Zegna", dove società facente capo al ramo di Ermenegildo aveva acquisito nel tempo una indubbia notorietà. Il contratto stipulato alla fine degli anni '40, non permetteva la differenziazione rispetto al marchio "Mario Zegna", tanto è vero che le parti avevano poi stipulato un nuovo accordo, ben più favorevole a Ermenegildo¹². Anche la decisione resa nel noto Lodo Arbitrale aveva confermato l'idea che il precedente contratto fosse da intendersi ormai superato: *"Data la rinomanza del nome "Zegna" usato anche autonomamente come marchio in alternativa a "Ermenegildo Zegna", l'aggiunta ad esso del pronome "Mario" non è idonea ad escludere il pericolo di confusione"*¹³.

Se è vero quindi che le parti di un accordo di coesistenza non possono prevedere la sorte e la fortuna commerciale delle proprie attività, ciò non può impedire loro di ambire alla crescita dei propri marchi sul mercato.

Un accordo di coesistenza che non comporti una effettiva differenziazione tra i segni potrebbe tramutarsi nel tempo in un impedimento per la parte che avrà sostenuto i maggiori investimenti. Così, è possibile che un accordo che oggi riesca a impedire il rischio di confusione, diventi invece insufficiente ad assolvere tale funzione in fitiro, con il rischio addirittura che i marchi siano dichiarati decaduti e il contratto stesso nullo. Da questo punto di vista sarebbe opportuno prevedere nei contratti di coesistenza relativi a marchi costituiti da segni quasi identici previsioni che impediscano, anche per il futuro, il rischio di ingannevolezza o confusione.

2.3. I prodotti e servizi: modifica alla sfera merceologica

Oltre a quelle relativi ai segni, le pattuizioni più frequenti riguardano i

¹² Il nuovo contratto nel 1987 prevedeva che Mario avesse il diritto di usare "Mario Zegna" solo nella propria denominazione sociale e in senso descrittivo: sostanzialmente non si trattava più di un accordo di coesistenza, dato che veniva riconosciuto a Mario Zegna un diritto già garantito dalla legge.

¹³ Cfr. Lodo Arbitrale, 2 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 3837.

prodotti/servizi da questi contrassegnati: le parti si impegnano a utilizzare i rispettivi marchi ciascuna in un determinato ambito merceologico.

In via intuitiva, potrà sembrare che quanto più distanti saranno i mercati in cui il contratto preveda che le parti siano essere attive, tanto minore sarà il rischio che il pubblico confonda i prodotti/servizi delle parti. Ma l'esperienza insegna per raggiungere questo scopo non è necessario che l'accordo di coesistenza preveda che i prodotti/servizi offerti dalle parti appartengano a emisferi opposti. In certe circostanze, ammettere la coesistenza di marchi identici/simili per prodotti o servizi anche molto vicini tra loro, può non comportare un rischio di confusione nel pubblico, se le parti hanno cura di non invadere i pur ristretti ambiti di esclusiva e di fornire al pubblico una corretta comunicazione.

Allo stesso modo, è possibile che settori ritenuti particolarmente distanti diventino nel tempo percepiti come affini. Questo fenomeno può dipendere non solo dall'atteggiamento delle parti, che ad esempio finiscono per sconfinare in settori sempre più vicini all'altrui ambito di esclusiva, ma anche dall'evoluzione della tecnologia, come vedremo subito nel paragrafo che segue.

2.3.1. *Sfere merceologiche, evoluzione della tecnologia e accordi di coesistenza: il caso Apple*

Quella che ha visto protagoniste tra gli anni '80 e gli anni 2000 la Apple Corps Ltd - società di diritto inglese fondata nel 1963 dai componenti dei Beatles e attiva nell'industria discografica - e la Apple Inc. - la celebre azienda statunitense fondata nel 1976 da Steve Jobs -, è stata senza dubbio una delle più celebri "saghe giudiziarie" relative a un accordo di coesistenza. Questo non solo per la notorietà delle parti, ma anche per i profili di interesse giuridico sottesi alla vicenda¹⁴.

Riassumendo brevemente: le due società condividevano l'uso come marchio dell'immagine di una mela, e del segno denominativo "apple".

¹⁴ Sul caso Apple si vedano tra gli altri M.J. ELSMORE, *Who gets the biggest bite? A discussion of the long and winding Apple trademark dispute*, *Nordiskt Immateriellt Reattsskydd*, 2007, 5, 427; F. DI BON, *Gli accordi di coesistenza tra rischio di confusione e normativa antitrust*, in *PMI* 6/2008, 21; O.W. LINZMAYER, *Apple confidential 2.0: The Definitive History of the World's most Colorful Company*, San Francisco, 2004; T. HORMBY, *What's in a name? Apple Corp vs. Apple Computer*, 27 aprile 2014, <http://lowendmac.com/2014/whats-in-a-name-apple-corp-vs-apple-computer/>; al caso è inoltre dedicata una pagina Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Corps_v_Apple_Computer.

Si vedano di seguito i marchi delle due società¹⁵.



Le differenze tra i marchi (versione iperrealista quella di Apple Records / versione stilizzata con “morso” quella di Apple Computer) possono ritenersi trascurabili se si pensi che tanto per l’attività di produzione musicale, quanto quella informatica, l’immagine di una mela può considerarsi marchio forte.

Nel 1978, la Apple Records e la propria mela erano celebri in tutto il mondo perché associati ai dischi e all’immagine dei Beatles, mentre la Apple Computer era una azienda semi-sconosciuta, che solo con il tempo avrebbe portato il suo marchio ad essere tra i più prestigiosi al mondo¹⁶.

A seguito di una prima contestazione di Apple Records, le parti avevano stipulato un primo accordo di coesistenza nel 1981, in base al quale era riconosciuta alla Apple Computer (che all’epoca poteva considerarsi parte debole) di proseguire l’uso del segno “Apple” e dell’immagine della mela, a fronte dell’impegno a non utilizzarli per strumenti per la registrazione o la riproduzione di musica. A sua volta, la Apple Records si era impegnata a utilizzare i propri marchi solo in relazione a strumenti di registrazione e riproduzione di audio e video e ai relativi supporti, con esplicita esclusione di computer e sistemi altri informatici¹⁷.

¹⁵ In realtà, la Apple Computer aveva adottato in origine come marchio un segno figurativo molto complesso, simile alle etichette della prima metà del ‘900, raffigurante Newton seduto alla base di un albero di mele nel leggendario momento in cui intuì i principi della forza di gravità.

¹⁶ Cfr. *The World’s Most Valuable Trademark*, 11 maggio 2016, <http://www.forbes.com/powerful-brands/>.

¹⁷ Un sunto del contenuto dell’accordo lo si può leggere nella decisione della High Court of Justice, Chancery Division, Mr Justice Mann, *Apple Corps Limited c. Apple Computer, Inc*, 8 maggio 2006: “In general terms, Computer was allowed to use its marks in relation to computer goods and services, but not use them in relation to computer equipment specifically adapted for use in the recording or reproduction of music, or in relation to operational services relating to music. It was also prevented from using its marks in relation to apparatus specifically

Le due società avevano quindi concordato di continuare a utilizzare i rispettivi segni distintivi separando nettamente le attività. Non avevano però fatto i conti con lo sviluppo della tecnologia.

Intorno alla metà degli anni '80, infatti, Apple Computer aveva iniziato a implementare nei propri computer¹⁸ la tecnologia MIDI¹⁹. Nel 1989, Apple Records convenne in Inghilterra la società statunitense lamentando l'inadempimento del contratto e ottenendo una misura inibitoria.

Nel 1991, le parti raggiunsero un nuovo accordo, allo scopo di meglio delimitare le rispettive aree di competenza. Ad Apple Computer veniva riservata una più ampia sfera di azione: oltre alle previsioni del precedente accordo, le era stato concesso di utilizzare i propri marchi anche in relazione a sistemi di riproduzione musicale, ad esclusione dei supporti musicali stessi (dischi o c.d.)²⁰. In sintesi: ad Apple Computer

designed and intended for synthesising music unless certain restrictions were met. Corps could use its marks in relation to sound and video recording, and reproducing apparatus and instruments, and sound and video records, but not computers and computing systems". Sembra inoltre che Apple Computer avesse anche corrisposto alla Apple Records una somma a titolo transattivo (cfr. M.J. ELSMORE, cit., 432).

¹⁸ Un curioso aneddoto: nel corso degli anni '80, pare che la pressione dei legali di Apple Records nei confronti di Apple Computer fosse piuttosto faticosa. Fu chiesto ad Apple Computer di modificare il nome "chimes" (carillon) di un file sonoro dei sistemi Macintosh, perché ritenuto troppo "musicale". Gli ingegneri Apple avrebbero voluto scegliere il nome di "Let it beep", che sarebbe stato un bell'affronto nei confronti della casa discografica dei Beatles. Fu scelto invece un apparentemente innocuo "sosumi", termine di cui si raccontarono le origini giapponesi ma che invece è solo la traduzione fonetica dell'espressione "So sue me": un messaggio subliminale con sfida ad Apple Records a promuovere un'altra azione giudiziaria, cfr. <http://www.cultofmac.com/176242/how-apples-legal-battle-with-the-beatles-lead-to-the-macs-sosumi-sound/>.

¹⁹ L'acronimo MIDI sta per Musical Instrument Digital Interface è un protocollo che permette di generare e trasferire informazioni informatiche traducibili in emissioni sonore.

²⁰ L'art. 1.2 dell'accordo definisce la sfera di utilizzo di Apple Computer: "(i) *electronic goods, including but not limited to computers, microprocessors and microprocessor controlled devices, telecommunications equipment, data processing equipment, ancillary and peripheral equipment, and computer software of any kind on any medium; (ii) data processing services, data transmission services, broadcasting services, telecommunications services; (iii) ancillary services relating to any of the foregoing, including without limitation, training, education, maintenance, repair, financing and distribution; (iv) printed matter relating to any of the foregoing goods or services; and (v) promotional merchandising relating to the foregoing*". L'art. 4.3, a sua volta, prevedeva che: "*The parties acknowledge that certain goods and services within the Apple Computer Field of Use are capable of delivering content within the Apple Corps Field of Use. In such case, even though Apple Corps shall have the exclusive right to use or authorize others to use the Apple Corps Marks on or in connection with content within subsection 1.3(i) or (ii), Apple Computers shall have the exclusive right to use or authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with goods or services within subsection 1.2 (such as software, hardware or broadcasting services) used to reproduce, run, play or otherwise deliver such content provided it shall not use or authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with physical media delivering pre-recorded content within subsection 1.3(i) or (ii) (such as a compact disc of the Rolling Stones music)*", cfr. High Court of Justice, Apple Corps Limited c. Apple Computer, Inc, 8 maggio 2006, cit.

era consentita la commercializzazione di strumenti che riproducessero musica, ad Apple Records era riservata la produzione e commercializzazione di supporti musicali²¹.

Tuttavia, l'idea che si fosse raggiunto un perfetto equilibrio scaturito da una precisa delimitazione si dimostrò ancora una volta fallace, dato che il contratto aveva di fatto aperto a un potenziale sovrapposizione tra le due attività, anticipando così i termini di un futuro conflitto.

Nel 2001 Apple Computer lanciò l'iPod, e due anni più tardi l'iTunes store, un negozio di dischi virtuale dove poter acquistare e fare download di file musicali in formato mp3, e al quale naturalmente era legato l'uso del marchio "Apple"²². Ritenendo questa una violazione dell'accordo del 1991 che garantiva solo ad Apple Records di utilizzare il marchio per "*any current or future creative work whose principal content is music and/or musical performances; regardless of the means by which those works are recorded, or communicated, whether tangible or intangible*", la società inglese instaurò un nuovo giudizio davanti l'High Court of Justice.

Secondo il giudice Mann, la trasmissione di dati, ancorché musicali, non costituiva una violazione dell'accordo di coesistenza del 1991: ad Apple Records era riservata l'attività di produzione creativa dei contenuti, ad Apple computer era solo permessa quella della diffusione di questi contenuti²³.

La vicenda dimostra quindi come l'evoluzione tecnologica (imprevista o difficilmente prevedibile), così come l'incidenza del tempo sulle abitudini dei consumatori (che in

²¹ L'art. 1.3 dell'accordo prevedeva che Apple Records avesse il diritto esclusivo di usare il proprio marchio in relazione al proprio catalogo musicale e "*any current or future creative work whose principal content is music and/or musical performances; regardless of the means by which those works are recorded, or communicated, whether tangible or intangible*".

²² Peraltro, negli atti di Apple Records era riportato l'intervento alla presentazione del nuovo sistema da parte di Steve Jobs che chiaramente aveva raccontato l'iTunes store come il nuovo modo di comprare musica: "*We've bought our music on LPs, we've bought our music on cassettes, we've bought our music on CDs and we think people want to buy their music on the internet by buying downloads just like they bought LPs, just like they bought cassettes, just like they bought CDs?*".

²³ Se il contratto fosse stato retto dalla legge italiana, è possibile che l'esito del giudizio sarebbe stato differente: secondo i canoni di ermeneutica dei contratti risultava chiaro che, fin dal primo contratto del 1981, l'intenzione delle parti fosse quella di tenere separati due universi paralleli: musica e informatica. L'iTunes store non è altro che un negozio virtuale di dischi. Cosa sarebbe accaduto se Apple Computer avesse aperto una catena di negozi fisici?

questo caso avevano imparato distinguere il produttore musicale dal servizio di download di mp3) possono stravolgere le intenzioni iniziali delle parti e trasformare una netta separazione di sfere commerciali in un accavallamento di sfere merceologiche²⁴.

2.3.2. *Sfere merceologiche, evoluzione della tecnologia e accordi di coesistenza: il caso Venus*

La giurisprudenza italiana, in un caso per certi versi analogo a quello Apple, è giunta invece a una soluzione parzialmente differente.

Kelemata e la Procter&Gamble sono entrambe titolari di marchi relativi al segno “Venus”, che utilizzano in settori affini nell’ambito dei bellezza. Per disciplinare l’uso di questi marchi, e per porre fine a una serie di controversie, le parti hanno stipulato un accordo di coesistenza nel 2002, che sostanzialmente assegna a Kelemata l’uso del marchio per creme di bellezza (prodotti in classe 3 e per alcuni prodotti in classe 4 e 8) ed altri prodotti cosmetici comprese le creme depilatorie, e a Procter&Gamble per rasoi e articoli per la rasatura in classe 8²⁵.

Nel 2012, la Procter&Gamble lancia sul mercato un prodotto per l’epilazione a luce pulsata, tecnologia non ancora diffusa al tempo della sottoscrizione dell’accordo. Ritenendo il nuovo prodotto in violazione dell’accordo, Kelemata chiede al Tribunale di Milano di inibirne l’uso in relazione al marchio Venus.

Nel corso del giudizio entrambe le parti offrono una lettura dell’accordo di coesistenza aderente alle rispettive e opposte posizioni: secondo Kelemata, gli epilatori dovevano considerarsi affini alle creme depilatorie in quanto destinati a soddisfare il medesimo bisogno; analogo e speculare discorso da parte della resistente che riteneva il nuovo prodotto più vicino ai rasoi. In realtà, l’accordo del 2002 non disciplinava affatto l’uso del segno “Venus” per epilatori a luce pulsata, dato che al tempo questa tecnologia non era ancora conosciuta.

²⁴ Il caso Apple ha poi avuto un esito che sarebbe stato impossibile da prevedere all’inizio della vicenda: Apple Computer ha acquistato tutti i marchi della Apple Records e glieli ha poi retrocessi in licenza, cfr. <http://www.apple.com/pr/library/2007/02/05Apple-Inc-and-The-Beatles-Apple-Corps-Ltd-Enter-into-New-Agreement.html>.

²⁵ Anche il caso Venus offre spunti per diversi profili. Si vedrà più avanti l’esame della vicenda anche dal punto di vista delle clausole sull’efficacia territoriale dell’accordo (cfr. par. 2.4.2).

E infatti, il Tribunale ha escluso che la questione potesse trovare soluzione nell'accordo di coesistenza, dato che: *“l'interpretazione di un accordo di coesistenza non può che essere svolto in senso restrittivo in aderente riferimento al suo testo ed alle disposizioni ivi contenute, posto che trattasi di accordo con il quale si è inteso dalle parti risolvere un conflitto tra marchi ritenuti tra loro interferenti definendo modalità e limiti - anche rispetto ai settori merceologici - in base ai quali ciascuna parte potesse usare il proprio segno”*²⁶.

Secondo il Tribunale infatti, gli accordi di coesistenza non possono essere interpretati analogicamente, dato che impongono limiti alla libera disponibilità delle parti dei rispettivi diritti²⁷.

Si offre così un'interpretazione del contratto forse fin troppo rigorosa. Il Tribunale arriva addirittura a sostenere l'“*evidente diversità*” degli epilatori rispetto ai prodotti per la rasatura, pur riconoscendo che al tempo della sottoscrizione dell'accordo le parti non conoscevano, né contemplavano prodotti quali epilatori a luce pulsata, che in effetti altro non rappresentano se non una evoluzione tecnologica dei rasoi.

In ogni caso, il Tribunale ha comunque respinto la domanda di Kelemata, valorizzando l'accordo non nella sua forma di “atto” che disciplina i rapporti tra le parti, ma come “fatto” che ha dato luogo a una effettiva pacifica coesistenza sul mercato, la cui lunga durata aveva inciso anche nella percezione dei marchi da parte dei consumatori, ritenendo così che *“il pregresso, prolungato ed univoco uso dei segni in questione eseguito (concordemente) dalle parti debba essere valorizzato, in quanto del tutto idoneo a delimitare in concreto l'appartenenza e la riconducibilità del segno stesso all'una o all'altra ben definita categoria merceologica di prodotti ancorché in astratto caratterizzati da una loro (parziale) affinità”*.

Viene così posto l'accento sul fatto che l'applicazione dell'accordo per un lungo periodo di tempo aveva permesso al pubblico di ben distinguere i prodotti provenienti dalle due aziende: *“l'adeguamento delle parti ai principi ed alle regole poste da tale accordo per un consistente numero di anni e la circostanza - conseguente anche alla regolamentazione*

²⁶ Trib. Milano, 17 luglio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 6039.

²⁷ Secondo l'ordinanza infatti: *“Tali accordi fondano la loro legittimità sulla disponibilità del diritto di esclusiva riconosciuto al titolare del diritto sul segno e risultano pertanto di stretta interpretazione, non potendo i loro contenuti essere estesi in via analogica a fattispecie non espressamente considerate dalle parti”*.

osservata per oltre un decennio - che la grande utilizzazione da parte di Kelemata s.r.l. e The Gillette Company [...] di tale segno nei rispettivi ambiti vicendevolmente riconosciuti come esclusivi abbia comportato delle conseguenze in tale mercato, anche nella percezione della titolarità del medesimo segno tra i consumatori rispetto ai diversi ambiti prestabiliti nell'accordo di coesistenza".

Proprio come nel caso Apple, dove le parti non potevano immaginare che un giorno si sarebbe acquistato e trasmesso un brano musicale senza più un supporto fisico, Kelemata e P&G non potevano prevedere quale sarebbe stata l'evoluzione tecnologica nel campo dei rasoi. Eppure, mentre nel primo caso la corte inglese aveva esteso l'applicazione dell'accordo alla nuova tecnologia, il giudice italiano ha seguito una interpretazione del contratto sin troppo stringente.

La prospettazione del Tribunale inoltre può sembrare insoddisfacente anche per un altro motivo. Sembrerebbe infatti suggerire che, qualora il caso si fosse presentato solo pochi anni dopo la sottoscrizione dell'accordo e non a distanza di più di dieci anni, la domanda di Kelemata sarebbe stata probabilmente accolta.

Questa interpretazione priva l'accordo della possibilità di disciplinare i rapporti tra le parti nel lungo periodo. Nel caso di specie infatti non sarebbe apparso lontano dalla lettera del contratto (e dalla stessa intenzione delle parti) considerare l'epilatore a luce pulsata un prodotto affine ai rasoi e quindi sostanzialmente coperto dall'accordo.

2.3.3. Sfera merceologica e riferimento alle classi: il caso Omega

Quanto alla spartizione degli ambiti merceologici negli accordi di coesistenza, particolare attenzione si dovrà porre al riferimento alla classi. Questo è ciò che insegna la lunga vicenda²⁸ che ha coinvolto in una complessa serie di casi giudiziari l'accordo di coesistenza tra Omega S.A., la nota società svizzera produttrice di orologi, e Omega Engineering Inc., una società americana specializzata nella produzione di termometri e altri strumenti scientifici, entrambe titolari di marchi costituite dal segno "Omega", anche nella versione costituita dalla sola Ω ²⁹.

²⁸ Il giudice Arnold introduce la decisione *Omega Engineering Incorporated c. Omega S.A.* [2010] EWHC 1211 (Ch) paragonando la vicenda alla quasi centenaria battaglia tra Anheuser-Busch Inc e Budejovicky Budvar NP in relazione ai marchi Budwaiser e Bud.

²⁹ Sul caso Omega, cfr., tra gli altri, <http://ipkitten.blogspot.it/2010/06/coexistence-and-omega->

Per disciplinare l'uso di questi marchi, le due società avevano stipulato una serie di accordi di coesistenza che assegnavano alla Omega Engineering il settore degli strumenti scientifici (generalmente associato alla classe 9), alla Omega S.A. quello degli orologi (generalmente associato alla classe 14). Un accordo risalente al 1984 prevedeva in particolare da un lato l'impegno di Engineering a non usare/registrare marchi contenenti il segno "omega" per: "*Temperature measuring instruments or apparatus, incorporating a time of day display function, unless intended for science or industry*" (art. 2), dall'altro quello della Omega S.A. a non contestare l'uso/registrazione del segno da parte di Engineering per: "*Instruments and apparatus intended for a scientific or industrial application in measuring, signalling, checking, displaying or recording heat or temperature (including such having provision to record heat or temperature over a period of time and/or to display the time of day)*" (art. 5), definiti dal contratto quali "prodotti esclusi".

Nel 2007, la società americana aveva depositato il marchio Omega nel Regno Unito per le classi 9 e 14. Per la classe 14 aveva indicato la lista dei "prodotti esclusi" così come previsti in base al contratto. Nonostante l'accordo, Omega S.A. si era opposta alla registrazione sostenendo da un lato che l'accordo di coesistenza fosse irrilevante nelle procedure di opposizione³⁰, dall'altro che in ogni caso l'accordo conferisse sì alla società americana il diritto di depositare i "prodotti esclusi", ma solo nell'ambito del proprio settore di competenza, e cioè in classe 9 e non in classe 14.

A seguito del rigetto dell'opposizione³¹, Omega S.A. aveva proposto appello all'High Court, ribadendo che il consenso alla registrazione era stato prestato solo per prodotti in classe 9. Il giudice Arnold, tuttavia, aveva confermato la decisione dell'ufficio amministrativo, stabilendo che (i) lo scopo dell'accordo tra le due società era principalmente quello di evitare il rischio di confusione sul mercato tra i prodotti

<http://www.jenkins.eu/news-and-publications/archive/mark-your-mark-autumn-2011/omega-on-coexistence-deals-getting-it-right/>;
<http://www.kwm.com/en/be/knowledge/insights/omega-sa-v-omega-engineering-incorporated-2011-ewca-civ-645-27-may-2011-20110622>.

³⁰ Sulla rilevanza degli accordi di coesistenza nelle procedure di opposizione, cfr. più diffusamente il cap. 4.

³¹ Secondo l'ufficio inglese, il consenso prestato con la sottoscrizione dell'accordo di coesistenza costituiva un impedimento all'opposizione e che in ogni caso i prodotti oggetto del contratto si riferivano a qualsiasi classe della classificazione di Nizza, cfr. D. PEARCE, *Trade marks co-existence agreements*, E.I.P.R., 2010, 32(10), N96-98.

e non tra mere registrazioni, anche se i limiti imposti dall'accordo per differenziare i prodotti delle parti nell'uso concreto, si riflette anche nelle registrazioni³²; (ii) le previsioni contrattuali erano applicabili anche ai marchi di fatto, e quindi non potevano riguardare specifiche classi merceologiche³³; (iii) negli accordi di coesistenza non può essere rilevante il riferimento diretto alle classi, dato che nel tempo possono anche cambiare numerazione e ordini, a seguito di revisioni della classificazione di Nizza³⁴.

La decisione, confermata anche in sede di appello³⁵, e l'intera vicenda testimoniano l'importanza che negli accordi di coesistenza riveste la redazione di un testo chiaro e che sia al riparo da contestazioni strumentali, anche per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti merceologici.

2.4. I territori: delimitazioni dei mercati e ambito di efficacia

2.4.1. Le delimitazioni territoriali

Spesso le parti di un accordo di coesistenza perseguono lo scopo di ridurre il rischio di confusione riservandosi distinte aree di mercato. La società Alfa potrà usare il marchio solo nel paese A, ma non nel paese B, e la società Beta potrà usare il suo marchio solo nel paese B, ma non nel paese A. In entrambi i paesi esisterà quindi un solo marchio e non vi sarà una compresenza di due marchi. In questo modo, il

³² *Omega Engineering Incorporated c. Omega S.A.* [2010] EWHC 1211 (Ch) “Clause 5 must be interpreted in its context in the whole Agreement. The starting point when construing the Agreement is the recital. This says that the purpose of the Agreement is “to avoid confusion between [the parties’] respective goods” in the United Kingdom. Confusion is caused by use of trade marks in trade, not by mere registration of them. Accordingly, the Agreement is primarily concerned with the use of trade marks in trade, although it also addresses issues of registration. Under the Agreement each party accepts restrictions upon its own freedom of action in return for the acceptance of restrictions by the other party. Those restrictions are intended primarily to differentiate the parties’ goods from each other in use, although they extend to differentiating their registrations. To interpret the Agreement by reference to the classification of goods for the purposes of registration, which has no relevance to use in the course of trade, would be to permit the tail to wag the dog” [63].

³³ *Id.*: “In each of clauses 2, 4 and 5 the undertaking by the respective party not to use or not to object to use the disputed trade marks in respect of certain goods must extend to use of an unregistered trade mark or otherwise that party could evade the obligation if the disputed trade marks were not registered, which would fail to achieve the purpose of avoiding confusion. It follows that the scope of the obligations in clauses 2, 4 and 5 cannot depend on the class in which the respective goods are classified for the purposes of registration” [64].

³⁴ *Id.*: “Goods can and do change their classification, in particular as a result of revisions to the Nice Classification” [65].

³⁵ *Omega S.A. c. Omega Engineering Incorporated*, [2011] EWACA Civ. 645.

rischio di confusione sarebbe teoricamente del tutto escluso senza intervenire né sui prodotti/servizi, né sui segni.

Ma immaginiamo per un momento che i paesi A e B siano territori di un più ampio mercato (ad esempio siano due regioni italiane o due stati dell'Unione Europea), o che semplicemente appartengano a mercati sufficientemente aperti, e nell'ambito dei quali i cittadini e gli operatori commerciali possono spostarsi liberamente e siano abituati a operare in entrambi. In questi casi, la presenza di marchi identici o confondibilmente simili in due diversi paesi appartenenti a soggetti diversi può comunque comportare profili confusori.

Così, senza per forza voler attentare al principio di territorialità del marchio, un accordo di coesistenza che si basi solo su una separazione territoriale, senza ulteriori accorgimenti, rischia di avere più effetti negativi di quanti possano essere i benefici attesi. In precedenza, peraltro, la Commissione europea ha più volte sanzionato accordi di coesistenza che si basano esclusivamente su delimitazioni territoriali, ritenendo che queste clausole comportino una illegittima restrizione al libero gioco della concorrenza³⁶.

2.4.2. *Ambito di efficacia territoriale*

La dimensione spaziale viene in rilievo nell'ambito degli accordi di coesistenza anche sotto il profilo della portata territoriale dei vincoli assunti dalle parti. È possibile infatti che le parti intendano che l'accordo dispieghi i suoi effetti in "tutto il mondo" o solo in alcuni territori.

Un accordo potrebbe quindi contemplare contemporaneamente almeno tre diversi scenari:

- (i) paesi nei quali coesistono i marchi oggetto dell'accordo;
- (ii) paesi nei quali, in base all'accordo, solo uno o l'altro marchio può essere utilizzato;
- (iii) paesi nei quali, per effetto delle clausole di esclusione, non si applica l'accordo e

³⁶ Cfr. par. 1.3.7.

quindi la prevalenza dell'uno o dell'altro marchio sarà determinata dall'applicazione della locale disciplina in materia di marchi.

Naturalmente la realtà offre numerosi altri spunti e variabili. È possibile che le parti concordino che in un determinato paese i marchi potranno coesistere solo se verranno rispettate condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo per il resto dei territori. Per fare un esempio: i marchi X e Y potranno coesistere nei territori A, B e C qualora vengano rispettate le condizioni K1 e K2, mentre nel territorio D occorrerà rispettare anche la condizione K3.

Ma volendo limitarsi al solo aspetto territoriale, è evidente che sia comunque già molto complicato e dagli effetti imprevedibili l'assetto descritto nei tre punti sopra. Non solo: lasciare volontariamente fuori dall'accordo alcuni territori, rischia di posticipare il conflitto confinandolo ad altre latitudini. Forse anche per questo motivo, nella maggior parte dei casi le parti scelgono di disciplinare in modo coerente e definitivo i propri rapporti, prevedendo che il contratto si applichi "*in tutto il mondo*".

Eppure anche clausole del genere, che sembrerebbero con poco sforzo risolvere qualsiasi problema, possono portare a dissidi interpretativi e a lunghi contenziosi.

La clausola di applicazione del contratto in "*tutto il mondo*" è stata alla base della vertenza che ha visto protagoniste The Gillette Company (società del gruppo P&G) e Kelemata e il loro contratto di coesistenza stipulato nel 2002 in relazione all'uso del segno "Venus"³⁷.

In merito all'accordo erano emersi tra gli altri dissidi sull'ambito di efficacia territoriale degli impegni in esso contenuti. In proposito l'accordo conteneva due previsioni effettivamente ambigue³⁸. Da un lato l'art. 8 che estendeva l'efficacia dell'accordo a tutto il mondo³⁹, dall'altro l'art. 14 secondo il quale l'accordo sarebbe

³⁷ Per un altro aspetto, relativo alla medesima vicenda, cfr. appena sopra il par. 2.3.2.

³⁸ Anche in questo caso i termini dell'accordo di coesistenza sono tratti dal testo delle decisioni, cfr. Trib. Milano, 26 marzo 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5283; App. Milano 1 febbraio 2012, ined., Cass. 7 luglio 2015 n. 14057, in *DeJure*.

³⁹ Art. 8 accordo di coesistenza: "*This agreement is intended to have effect on a World-Wide basis save where this agreement limited expressly to a particular country or territory [...]*".

rimasto in vigore in ogni territorio in cui entrambe le parti avessero mantenuto la registrazione dei propri marchi⁴⁰.

La formulazione certamente non felice delle due clausole aveva dato luogo a due diverse possibili letture.

Secondo Gillette le due clausole dovevano essere lette nel senso che la copertura territoriale dell'accordo era limitata a quei paesi in cui entrambe le società avessero mantenuto valide registrazioni. Di conseguenza l'accordo di coesistenza non trovava applicazione nei paesi dove nessuna società aveva diritti sul segno "Venus", né in quelli in cui tali diritti erano in capo a solo una delle due società. Qualora al contrario si fosse ritenuto applicabile a tutto il mondo, in questi territori il contratto sarebbe stato nullo per difetto di causa e di oggetto, visto che in assenza di diritti non ci sarebbero state posizioni da comporre e transazioni da raggiungere.

Kelemata riteneva invece che in base all'interpretazione letterale il contratto aveva regolamentato una coesistenza attuale e futura, estesa quindi anche ai paesi in cui le parti non disponevano ancora di diritti sul segno Venus.

Secondo il Tribunale di Milano, investito da Gillette della questione, *"la disciplina della coesistenza presuppone inevitabilmente la contemporanea registrazione dei segni delle due società"* e di conseguenza l'accordo di coesistenza *"ha un'estensione territoriale limitata ai Paesi nei quali entrambe le parti sono titolari di domande/registrazioni di marchi per il segno «Venus»"*⁴¹. Il Tribunale riteneva questa la lettura più coerente con l'impianto sistematico dell'accordo che nelle sue premesse enunciava l'obiettivo di disciplinare la coesistenza tra i marchi per evitare confusione, errore o inganno. Questa finalità sarebbe stata inutilmente perseguita nei paesi in cui tali rischi non sussistevano perché non vi era compresenza dei due marchi.

Dello stesso avviso la Corte d'Appello, che ha aggiunto che è connaturata alla stessa funzione di questi accordi la sussistenza di diritti contrapposti, in assenza dei quali gli

⁴⁰ Art. 14 accordo di coesistenza: *"This agreement [...] shall remain in force in any relevant territory for so long as the trademark Vanus is kept registered in such territories by both parties or their respective successor in title"*.

⁴¹ Trib. Milano, 26 marzo 2008, cit.

accordi sarebbero potenzialmente nulli per mancanza di causa⁴². La vicenda si è poi conclusa con la definitiva conferma delle pronunce di merito da parte della Corte di Cassazione⁴³.

La vicenda dell'accordo di coesistenza dei marchi "Venus" di Gillette e Kelemata sembrerebbe indicare l'assoluta inefficacia della previsione che estenda un accordo di coesistenza a "tutto il mondo". Tuttavia una simile generalizzazione non può ritenersi corretta. Nel caso Venus, infatti, non si discuteva della validità in sé della clausola di efficacia territoriale, ma del suo rapporto con altre previsioni contrattuali e in particolare con quelle che limitavano l'applicabilità del contratto ai soli paesi in cui le parti avevano già acquisito diritti sui rispettivi segni.

I giudici italiani hanno ritenuto che un'interpretazione del contratto secondo cui lo stesso sia efficace solo in determinati paesi è coerente con la comune intenzione delle parti, come risultava dalle premesse dell'accordo stesso e da una lettura sistematica delle varie previsioni contrattuali.

Le decisioni sono quindi condivisibili nella misura in cui hanno offerto una lettura sostenibile delle apparenti antinomie contrattuali, ma peccano laddove sembrano suggerire un concetto generale di inefficacia delle clausole che estendono l'applicabilità dei contratti di coesistenza anche a territori in cui le parti non sono ancora entrambe titolari di diritti sui rispettivi marchi. Un accordo che sia concepito con il reale obiettivo di permettere la coesistenza di marchi in assenza di rischio di confusione dovrebbe poter prevedere sia un termine compatibile con la durata potenzialmente infinita dei diritti su marchi, sia un ambito di efficacia quanto più ampio possibile.

2.4.3. *Accordi di coesistenza e Internet*

In un buon accordo di coesistenza nulla dovrebbe essere lasciato al caso, ed è sempre opportuno introdurre specifiche previsioni e limitazioni riguardanti anche il mondo del web, dall'uso dei segni nei nomi di dominio alla visualizzazione dei siti solo da

⁴² App. Milano, 1 febbraio 2012, cit.: "Un accordo di coesistenza presuppone l'esistenza di due diritti che vengono disciplinati, mentre se mancano diritti contrapposti il rapporto di coesistenza è privo di causa".

⁴³ Cass. 7 luglio 2015 n. 14057, in *DeJure*.

determinati paesi, qualora l'accordo preveda restrizioni territoriali.

Tuttavia, non tutti gli accordi prendono in considerazione questi aspetti. Ciò può dipendere da due ragioni: superficialità delle parti (che non tengono conto dell'applicazione dell'accordo al mondo di Internet, dando luogo a un vero e proprio "buco nero" contrattuale⁴⁴) o spirito del tempo (perché il contratto è stato stipulato in tempi in cui Internet non esisteva e le parti non potevano prevederlo).

Ci si chiede quali siano nel primo e nel secondo caso gli effetti del contratto, e se questo si intenda comunque esteso anche al web pur in assenza di specifiche previsioni.

Un caso aderente allo scenario del primo tipo (le parti concludono un accordo tralasciando ogni riferimento all'uso dei marchi su Internet) è quello oggetto di una decisione del Tribunale di Torino nella vertenza legata al segno "Gios" (ancora una volta un marchio legato al mondo del ciclismo), conteso tra i fratelli Aldo e Alfredo, eredi del fondatore dell'azienda Tolmino Gios.

In base a un accordo di coesistenza stipulato nel 2009, a seguito dello scioglimento della comune azienda F.lli Gios, i due fratelli si erano sostanzialmente suddivisi i mercati: ad Aldo quello italiano, con la possibilità di produrre e commercializzare biciclette "Gios" solo presso il proprio punto vendita in Italia, ad Alfredo il mercato estero, a condizione di non produrre le proprie biciclette in Italia. Poco dopo, era sorta una controversia tra le parti, proprio legata all'uso del marchio in Internet sui rispettivi siti e i social network, profili non contemplati dall'accordo di coesistenza.

In particolare, Alfredo lamentava che il fratello aveva promosso la propria attività sul web, su siti accessibili anche all'estero e su blog stranieri. Dal canto suo, Aldo contestava ad Alfredo l'uso del nome di dominio gios.it e l'offerta in vendita delle proprie biciclette anche al pubblico italiano.

Il Tribunale di Torino, nel procedimento cautelare instaurato da Alfredo Gios, ha preso atto della "clamorosa omissione" del contratto, definendola un vero e proprio

⁴⁴ È l'espressione utilizzata dal Tribunale di Torino che ha così indicato l'omissione in un accordo di coesistenza di pattuizioni relative alla presenza dei segni delle parti in Internet, cfr. Trib. Torino, 1 luglio 2011, in *De Jure*.

“buco nero” e ha risolto la disputa sulla base di una stretta interpretazione letterale del contratto. Ciò in virtù del principio secondo cui non si può supplire a pattuizioni non specificamente introdotte nell’accordo di coesistenza con interpretazioni per analogia, ritenendo quindi infondate le domande cautelari di inibitoria proposte da Alfredo Gios. In particolare, secondo il Tribunale *“la mera presenza su Internet visibile anche all’estero non configura di per sé violazione delle aree riservate alla controparte [...] Per ottenere questo risultato sarebbe stata necessaria una specifica pattuizione che non è stata introdotta nel testo della scrittura”*⁴⁵.

Secondo questo indirizzo, se l’uso dei segni in Internet non è disciplinato esplicitamente, non è possibile estendere per analogia l’applicazione della disciplina prevista dal contratto. Nel caso concreto, il Tribunale ha osservato che non vi era alcuna violazione dell’accordo, perché in esso era previsto il divieto a ciascuna parte solo di vendere i propri prodotti nel territorio di esclusiva dell’altra, mentre nei siti internet oggetto del giudizio non vi erano esplicite offerte di vendita. Riprendendo le stesse parole caustiche dei giudici torinesi, l’ordinanza sembra però una “pezza peggiore del buco”, dato che ammette una coesistenza dei segni in Internet parallela a quella che le parti avevano previsto nel contratto.

La decisione del Tribunale di Torino si pone nella scia di una posizione giurisprudenziale (peraltro non univoca⁴⁶) secondo la quale non sussisterebbe rischio

⁴⁵ Per suffragare la propria tesi, nell’ordinanza vengono citati lunghi stralci della decisione della Corte di Giustizia 7 dicembre 2010, C-585/08, che esclude che la mera accessibilità di un sito da un determinato paese possa costituire vendita “diretta”. La Corte elenca i criteri per determinare se l’attività di un commerciante presentata sul suo sito Internet possa essere considerata “diretta” verso un altro stato, e tra questi esclude la mera accessibilità del sito dall’estero. A ben vedere, però, la decisione citata dal Tribunale di Torino riguarda il diverso profilo della vendita diretta nell’ambito dei contratti conclusi con consumatori e conseguente applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale.

⁴⁶ Si vedano ad esempio: Trib. Roma, 12 giugno 2012: *“Non vi è rischio di confusione tra i segni distintivi, nel caso in cui il sito Internet, contrassegnato da un nome a dominio eguale o simile all’altrui marchio non rinomato, si rivolga esclusivamente a consumatori esteri, poiché il consumatore italiano sarà in grado di avvedersi immediatamente del fatto che quell’offerta concerne un prodotto o un servizio diverso rispetto a quello pubblicizzato e commercializzato in Italia e sarà portato a mantenere distinti i due segni e, comunque, non atterrà alcun rilievo pratico al fatto che gli stessi siano identici o simili, essendo indotto a disinteressarsi dell’offerta cui può accedere”* in Riv. dir. ind., 2012, 4-5, 460 con nota di S. GIUDICI, *Il caso del dominio mediaset.com*, la quale cita anche (nota 7): Trib. Roma, 2 febbraio 2000 *“il problema è indubbiamente quello di conciliare la diffusività mondiale dei messaggi su Internet [...] con il principio di territorialità proprio della disciplina dei segni distintivi delle imprese; detto problema non può essere certo risolto nel senso di imporre un ampio dovere di astensione dall’uso del marchio, che si estenda nei suoi riflessi anche in Italia, da parte di chi ne sia legittimamente titolare all’estero, ove questi non introduca in Italia il prodotto ma*

di confusione tra segni utilizzati in Internet quando i siti siano rivolti esclusivamente a consumatori di paesi diversi.

Tuttavia, è evidente che la peculiarità delle fattispecie legate agli accordi di coesistenza meriti un approccio diverso al problema. Limitare infatti il giudizio alla presenza o meno di esplicite offerte in vendita o dell'uso della lingua inglese è infatti riduttivo e non tiene conto né della funzione pubblicitaria del marchio (dato che un sito o una pagina social dove - come nel caso Gios - si presenti la storia del marchio, la descrizione dei prodotti, i modelli delle nuove biciclette, etc., altro non è che una finestra pubblicitaria nell'universo del web), né dell'esistenza di un concreto rischio di confusione per il pubblico. Quest'ultimo, infatti, finisce per trovarsi di fronte due siti per i quali sono utilizzati segni distintivi confondibili senza possibilità di individuare nell'immediato la corretta origine dei prodotti ivi promossi.

I visitatori dei siti Gios, addirittura, si trovano di fronte due diverse società che oltre a usare gli stessi marchi, rivendicano la stessa storia e tradizione familiare.

Per limitare il più possibile l'evidente rischio di confusione, le parti avrebbero dovuto prevedere nell'accordo almeno un obbligo di informativa, per chiarire al pubblico la diversa natura e origine dei rispettivi prodotti⁴⁷. In queste situazioni, infatti, se oscurare l'accesso ai siti da determinati paesi può sembrare una misura troppo

ne dia semplicemente notizia sulla Rete, strumento di comunicazione necessariamente diportata globale;[...] ciò che occorre quindi, nella materia della contraffazione tramite la rete internet del marchio o di altri segni distintivi, è non l'effettiva importazione in Italia del prodotto recante il marchio visibile sulla pagina web, ma quanto meno un'effettiva "offerta in vendita" del prodotto o dei servizi concorrenti in Italia, indicativa dell'avvio di una campagna pubblicitaria commerciale nello Stato in questione e dell'esistenza di un contatto commerciale prodromico alla fornitura del prodotto o dei servizi affini a quelli coperti dalla registrazione del marchio o domain name violato, dal Paese estero in Italia", in Riv. dir. ind. 2001, II, 135; in senso contrario si segnala: Trib. Bari, 1 luglio 2002, "considerata la peculiare modalità di accesso ai servizi disponibili, basata sul domain name quale elemento fondamentale di riconoscimento del servizio, va ravvisata un'ipotesi di contraffazione già nella semplice registrazione quale domain name di un termine corrispondente all'altrui marchio anche a prescindere dall'affinità dei prodotti e dei servizi contrassegnati?", in Giur. ann. dir. ind., 2003, 4506.

⁴⁷ Basta invece navigare nei siti www.gios.it e www.giostorino.it per rendersi conto come sia impercettibile per il consumatore che non sia al corrente dell'esistenza di un accordo tra le parti distinguere la diversa origine degli stessi. Anzi, a leggere l' "informativa" pubblicata sul sito di Alfredo Gios (www.gios.it) i dubbi aumentano: "The GIOS Company, founded in Torino (Italy) in 1948, has been producing for more than sixty years the blue bikes with both the "GIOS" and "GIOS torino" [marchio utilizzato, anche come nome di dominio, da Aldo Gios, n.d.r.] marks. This means that "GIOS" and "GIOS torino" are two different marks used by the same brand "GIOS" in different models", cfr. <http://www.gios.it/en/news/45/GIOS-GIOS-TORINO>, con buona pace del proposito di evitare il rischio di confusione tra i marchi.

invasiva (anche se sarebbe probabilmente l'unica in linea con un accordo di coesistenza che tenga separati i mercati), una corretta informazione resa direttamente dalle parti può essere uno strumento capace di annullare qualsiasi ipotesi di incomprendimento, confusione o inganno.

La decisione del Tribunale di Torino è per certi versi ancora più sorprendente se confrontata con una decisione del gennaio 2016 dell'High Court inglese in relazione all'accordo di coesistenza sui marchi "Merck". Vi è da premettere che il caso Merck presenta grandi differenze rispetto al caso Gios. L'accordo era stato stipulato negli '50, quando Internet era ancora inconcepibile, la decisione è resa da un tribunale inglese e la legge applicata è quella tedesca, come previsto dal contratto. Si tratta però pur sempre di un utile elemento di paragone per valutare l'orientamento dei giudici italiani.

Il caso ha riguardato due note società attive nel campo farmaceutico, la statunitense Merck Sharp & Dohme Corp e la tedesca Merck KGaA che utilizzano il segno "Merck" non solo nelle rispettive denominazioni sociali ma anche come marchio⁴⁸. Le due società hanno un'origine comune nella tradizione della famiglia tedesca Merck, che già nel XVII secolo gestiva una farmacia a Darmstadt⁴⁹. A fine ottocento era stata fondata una filiale negli Stati Uniti che era stata nazionalizzata nel 1917 e successivamente riacquistata da un membro della famiglia, quando ormai era una società formalmente e sostanzialmente separata dalla madre tedesca. La Merck KGaA e la Merck & Co. iniziarono a coesistere sul mercato come società indipendenti già dal 1919. Da allora si erano susseguiti numerosi accordi di coesistenza per l'uso del segno "Merck", l'ultimo dei quali risalente al 1970⁵⁰.

⁴⁸ High Court of Justice, *Merck KGaA v. Merck Sharp & Dohme Corp and others* ([2016] EWHC 49 (Pat), Jan. 15, 2016).

⁴⁹ Le notizie di carattere storico relative alla famiglia Merck sono tratte da <http://www.merck.com/about/our-history/home.html>, e dalla stessa decisione della High Court (cfr. par. 1-2. Sul caso si vedano anche http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/United_Kingdom_7104.aspx; <http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/uk/ip-and-it-law-bytes-march/trade-marks-coexistence-agreements>; <http://www.lawgazette.co.uk/law/legal-updates/ip-brand-coexistence-agreements/5054904.fullarticle>.

⁵⁰ Un primo accordo tra le parti risaliva al 1932 e già rifletteva la suddivisione territoriale. Il contratto fu tuttavia dichiarato nullo nel 1945 perché ritenuto in violazione della disciplina antitrust negli Stati

In base a questi accordi, la società tedesca manteneva il diritto di utilizzare il segno in tutti i paesi del mondo a eccezione degli Stati Uniti e del Canada, riservati invece alla Merck Sharp&Dohme Corp. (nuova denominazione della società americana a seguito della fusione nel 1953 con la Shapr&Dohme), la quale poteva utilizzare il marchio anche nel resto del mondo, solo se accompagnato da “Sharp&Dohme”.

Molti anni più tardi, Merck KGaA aveva contestato alla americana la violazione dell'accordo di coesistenza per l'uso del segno “Merck”, non accompagnato da Sharp&Dohme, quale nome di dominio per il sito merck.com e altri siti accessibili anche al di fuori di Usa e Canada. Per questo motivo aveva convenuto in giudizio la Merck Shapr&Dohme in Inghilterra, dove pure erano accessibili i siti contestati⁵¹. Dal canto suo, la convenuta aveva osservato che non vi era alcuna violazione dell'accordo, dato che i siti in questione erano evidentemente destinati al solo pubblico nordamericano, come peraltro confermato dalle condizioni d'uso.

Alla domanda “*Does the 1970 Agreement apply to Internet use?*” la Corte inglese risponde positivamente, per due ragioni.

Lo scopo dell'accordo è quello di costituire una coesistenza assoluta e omnicomprensiva. Di conseguenza, può ritenersi applicabile al contratto l'uso del segno in Internet, anche al fine di assicurare - nell'interesse delle parti e del pubblico - una disciplina uniforme della coesistenza⁵². Alla base di questa costruzione vi è la

Uniti. Era stato inoltre imposto alla società americana di informare il Ministero di Giustizia in caso di ulteriori negoziazioni con la Merck KGaA. Questo sostanziale impedimento aveva danneggiato in modo particolare la Merck americana, dato che in virtù della sua risaleza, la società tedesca poteva vantare sul segno Merck diritti di marchio anteriori in numerosi paesi. Per porre fine a una serie di contenziosi che si era nel frattempo sviluppati, le parti raggiunsero un nuovo accordo nel 1955 (questa volta approvato dalle corti americane). In base all'accordo, alla Merck americana spettava l'utilizzo esclusivo del marchio negli Stati Uniti e in Canada, mentre negli altri paesi doveva essere sempre accompagnato dal segno “Sharp&Dome”, alla Merck tedesca spettava invece l'uso esclusivo del marchio “Merck” in tutto il mondo a eccezione di Usa e Canda. Erano inoltre previsti alcuni territori in cui entrambe le società avevano diritti sul marchio e, infine, ciascuna società poteva utilizzare il segno in tutto il mondo quale denominazione sociale. Il successivo accordo del 1970 riflette il precedente del 1955, con marginali modifiche.

⁵¹ Come sottolinea pure il Giudice Norris, Merck KGaA non contestava alcuna commercializzazione di prodotti o altro uso del marchio da parte della società americana, al di fuori dell'uso in Internet.

⁵² High Court of Justice, *Merck KGaA v. Merck Sharp & Dohme Corp and others*, cit.: “*The first is through use of interpretative tools. Prof Bornkamm is of the opinion that a German Court would (on the footing that the 1970 Agreement had as its purpose the establishment of an all-encompassing co-existence model and was negotiated by parties who were aware that technology evolved) regard the use of the word "Merck" on a website as "fall[ing] easily under*

condivisibile idea che una pagina Internet non sia molto diversa da qualsiasi altra pubblicazione cartacea o altro mezzo di informazione/comunicazione già esistente nella prima metà del '900.

Inoltre, la Corte ritiene che sarebbe stato lecito attendersi che qualora le parti avessero potuto prevedere l'avvento di Internet avrebbero esteso ad esso la disciplina contrattuale.

A Merck Sharp&Dohme è stato quindi inibito l'uso del segno "Merck" da solo su siti internet e pagine social accessibili nel Regno Unito. A tal scopo, il giudice Norris ha ritenuto sufficiente l'utilizzo di un sistema di geo-localizzazione che renda visitabile la pagina internet solo da alcuni paesi.

La soluzione offerta dal caso Merck è pienamente condivisibile e risponde alla necessità che gli accordi di coesistenza siano calati in un contesto di impegni sempre coerente. Così, anche in assenza (per qualsiasi motivo) di previsioni sull'uso dei segni in Internet, dovrebbe sempre estendersi ove possibile la disciplina dettata dall'accordo anche al web.

La differenza di valutazione rispetto a quella offerta dal Tribunale di Torino nel caso Gios è evidente, e differenti sono anche gli effetti delle due opposte decisioni. L'uso dei marchi Gios in Internet non è disciplinato e non riflette i termini dell'accordo di coesistenza che aveva invece delimitato gli ambiti territoriali dei fratelli Alfredo e Aldo, con evidente rischio di confusione per i consumatori. L'uso sul web dei marchi Merck è invece coerente con gli impegni assunti dalle parti nell'accordo di coesistenza. Peraltro, a questa analisi non potrà obiettarsi né il fatto che il caso Merck è stato oggetto di decisione da parte di un giudice straniero (inglese) che ha applicato la legge di un paese terzo (tedesca), né il fatto che gli accordi Gios e Merck sono stati stipulati in epoche diverse.

Quanto al primo profilo, nessuna norma tedesca di carattere peculiare, se non quelle sull'interpretazione dei contratti, analogamente previste anche nel nostro

para.4 to 7 of [the] 1970 Agreement" without the need for a supplementary construction. I think this must be because applying the provisions of the 1970 Agreement (which was a long term contract) would serve the objective interests of both parties in ensuring that the same rules for trade mark use apply consistently and concurrently in the context of the Internet as well as other media" (74).

ordinamento. Se anche il Tribunale di Torino non si fosse fermato a una interpretazione formalistica dell'accordo di coesistenza, ma avesse indagato la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), l'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) e secondo buona fede (art. 1366 c.c.), avrebbe molto probabilmente raggiunto una conclusione molto vicina a quella della High Court nel caso Merck.

Quanto alla seconda possibile obiezione, non si possono trarre conclusioni forzate dal fatto che nel 1970 nessuno poteva immaginare l'avvento di Internet, mentre nel 2009 il web era già una realtà affermata. Non si può ad esempio sostenere che Alfredo e Aldo Gios avessero consapevolmente e scientemente concordato di escludere del tutto il web dal loro accordo, tanto più che lo stesso Tribunale di Torino ne parla come di una grave dimenticanza. Anche per il caso Merck si sarebbe potuta allora (per assurdo) muovere la stessa eccezione, dato che nulla avrebbe impedito alle parti di integrare il loro accordo (come peraltro spesso avevano fatto fin dagli anni '30) aggiungendo specifiche previsioni legate al mondo di Internet. Ma naturalmente, il fatto che nessuna integrazione sia intervenuta tra le parti non può voler dire che le stesse abbiano inteso erigere un muro tra il mondo on-line e il mondo off-line.

La dicotomia di giudizi in casi analoghi evidenzia ancora una volta quanto delicata sia la fase della redazione di un accordo di coesistenza. Se gli orizzonti tecnologici sono imperscrutabili, al fine di evitare pericolose frammentazioni di giudizi in giurisdizioni diverse e quindi in mercati diversi, potrebbe essere utile introdurre negli accordi di coesistenza formule simili a quelle proprie dei contratti propri del diritto d'autore, dove lo sfruttamento del diritto è esteso a qualsiasi mezzo tecnologicamente conosciuto o anche futuro e non ancora inventato. La formulazione probabilmente appesantirebbe l'accordo, ma in maniera innocua, mentre potrebbe essere un utile mezzo per evitare liti future e non prevedibili.

2.5. Durata degli accordi di coesistenza

2.5.1. *Un accordo di coesistenza è "per sempre"?*

Come visto nell'esame di alcuni precedenti giurisprudenziali, il destino degli accordi

di coesistenza sembra essere quello di non durare in eterno.

È infatti possibile che le esigenze di una società in un determinato periodo non rimangano immutate nel tempo. L'evoluzione tecnologica, le contingenze economiche o l'ambizione di aprirsi a nuovi mercati possono rendere un accordo di coesistenza un ostacolo alla crescita e allo sviluppo. Da questo punto di vista, l'espressione *"agreeing now to disagree later"*⁵³ sembra particolarmente efficace per descrivere la situazione di precarietà che tocca agli accordi di coesistenza.

Eppure, un accordo di coesistenza che non nasca per durare per un periodo lungo, o meglio "per sempre", allo scopo di garantire stabilità tra le parti ed eliminare qualsiasi rischio di confusione/inganno nei confronti dei consumatori, non sarebbe un "buon" accordo di coesistenza, e rischierebbe anzi di diventare causa di confusione sul mercato, piuttosto che uno strumento utile a scongiurarla.

2.5.2. *Accordi di coesistenza e inapplicabilità dell'art. 2596 c.c.*

Di certo non può condividersi l'opinione di chi⁵⁴ ritiene che gli accordi di coesistenza sarebbero assimilabili a patti limitativi della concorrenza e quindi soggetti all'applicazione del vincolo quinquennale di cui all'art. 2596.2 c.c.⁵⁵. Sul punto si è peraltro espressa la Corte di Cassazione che già da tempo ha chiarito che *"sia le norme che regolano la materia dei segni distintivi propri (ditta, marchio, insegna) sia la disciplina della concorrenza, non sono "limitazioni della concorrenza", ma strumenti per garantire che la concorrenza sia legittima, autentica e piena. Per conseguenza un patto che tra due imprenditori regola l'uso dei reciproci segni distintiva, ampliando la sfera di rispetto che un imprenditore deve tenere, non è patto limitativo della concorrenza e non è conseguentemente soggetto al limite temporale di cui all'art. 2596 c.c."*⁵⁶.

⁵³ K. GILBERT, *Coexistence agreements - are you in danger of just agreeing now to disagree later?*, in *World Trademark Review*, June/July 2011, 75.

⁵⁴ Cfr., tra gli altri, F. RAMPONE, *Appunti in tema di comunione di marchio d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 101 ssgg.

⁵⁵ Cfr. art. 2569.2 c.c.: *"Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio"*.

⁵⁶ Cass. 10 dicembre 1988, n. 6715, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 2244. Il caso riguardava la società Lanificio Moessmer S.p.A., titolare del marchio "Dolomit Loden", e il signor Livio Deflorian, che utilizzava il segno "Dolomiten Loden" per le proprie confezioni di capi di abbigliamento. Nel 1969 le

2.5.3. *Divieto di vincoli perpetui*

L'esigenza che gli accordi di coesistenza abbiano una durata quanto più lunga possibile, magari senza un vero e proprio termine, sembra stridere con la disciplina civilistica. Il nostro sistema infatti giustifica lo scetticismo rispetto a vincoli destinati a durare per tempi troppo prolungati con l'esigenza di tutela della parte debole. Come osservato da autorevole dottrina l'impianto del nostro codice civile "è ispirato da un principio di sfavore per i rapporti contrattuali perpetui, che vincolino le parti per tutta la loro esistenza"⁵⁷. L'inammissibilità di vincoli perpetui si giustifica da un lato con l'impossibilità di rinuncia alla libertà contrattuale, dall'altro con l'esigenza di proteggere l'interesse generale. Per questa ragione, per alcuni tipologie di contratti (come la locazione, o l'appena citato patto di non concorrenza) l'ordinamento ha previsto un termine di durata massimo, mentre per gli altri contratti è possibile prevedere una durata indeterminata, ma fronte della facoltà delle parti di esercitare il recesso *ad nutum*⁵⁸. Secondo la giurisprudenza, questo principio si applica a tutti i tipi di contratti, inclusi quelli atipici. Infatti, ad avviso della Corte di Cassazione: "il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto"⁵⁹.

parti avevano stipulato un accordo di coesistenza in base al quale al signor Deflorian era concesso l'uso della parola "Dolomiten", a condizione che questa fosse sempre associata al segno "Sportwear", in caratteri della stessa grandezza. Negli anni '80, il signor Deflorian, venendo meno all'accordo, aveva introdotto sul mercato prodotti a marchio "Dolomiten Loden", senza l'aggiunta della parola "Sportwear", e a seguito della contestazione di Lanificio Moessner, si difese sostenendo che essendo passati più di cinque anni dalla sottoscrizione dell'accordo, lo stesso dovesse ritenersi scaduto. Nei tre gradi di giudizio venne invece sempre confermata la tesi opposta. In dottrina si vedano M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 226; e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1701 secondo il quale agli accordi coesistenza non è applicabile l'art. 2596 c.c., perché se si trattassero di patti limitativi della concorrenza, sarebbero nulli perché in violazione della disciplina antitrust, mentre qualora fossero effettivamente meritevoli di tutela in quanto destinati a evitare la confusione del pubblico e controversie tra le parti, il limite quinquennale non avrebbe ragione di trovare applicazione.

⁵⁷ Cfr. F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, 2015, Cedam, Padova, 557.

⁵⁸ Cfr. F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, cit., 558, che sottolinea che anche il recesso *ad nutum* non può essere arbitrario, ma si può sempre sottoporre a un controllo giudiziario sotto il profilo dell'abuso del diritto.

⁵⁹ Cfr. Cass., 30 luglio 1984, n. 4530, in *Giust. civ.*, 1985, I, 2014: "contrastata con la concezione del nostro sistema positivo un vincolo obbligatorio destinato a durare all'infinito, senza che sia consentito al debitore la possibilità di liberarsene"; Cass. 1 luglio 1998, n. 6427, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1793. In dottrina, oltre al già citato F. GALGANO, cfr. anche G. DE NOVA, *Il Contratto*, II, Utet, Torino, 1993, 691.

Quanto al nostro tema, si registra una recente decisione della Corte di Giustizia che si è pronunciata in un caso di coesistenza di fatto, non basata quindi su un vero e proprio accordo. Si tratta della vicenda relativa all'uso del marchio "Nathan Baume" per articoli di pelletteria (nel caso di specie, borse da donna) da parte della società polacca Fabrick van Maroquinerie Gauquie⁶⁰. Il marchio era in origine di titolarità di un pellettiere belga che lo aveva ceduto (parzialmente) alla società Martin Y Paz. A quest'ultima aveva trasferito i diritti in relazione a prodotti di piccola pelletteria, a sé aveva riservato l'uso del marchio per borsette. Questo diritto era stato poi ceduto alla società polacca. Per diversi anni la Fabrick va Maroquinerie Gauquie e la Martin Y Paz avevano convissuto pacificamente sul mercato, finché la Martin Y Paz non aveva iniziato anch'essa a commercializzare borsette. Era quindi sorta una complessa lite con opposizioni incrociate e diversi procedimenti ordinari davanti alle autorità giudiziarie del Belgio. I giudici belgi avevano riconosciuto in due occasioni il diritto di Gauquie di proseguire a utilizzare il marchio nelle forme con cui lo aveva utilizzato durante la coesistenza pacifica, ritenendo che Martin Y Paz avesse prestato una sorta di "consenso irrevocabile" a tale uso⁶¹.

Nell'ambito di questi procedimenti, la Suprema Corte belga ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire il diritto esclusivo conferito dal marchio registrato non possa più essere opposto dal suo titolare in via definitiva, qualora per un lungo periodo questi ne abbia condiviso l'uso con un terzo, prestando un consenso irrevocabile a tale uso condiviso⁶².

⁶⁰ Cfr. Corte di Giustizia UE, 19 settembre 2013, C-661/11, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 6062.

⁶¹ Tribunal de commerce de Nivelles, 19 ottobre 2006, in darts-ip, darts-476-147-D- fr. e Cour d'Appel de Bruxelles, 8 novembre 2007, in darts-ip darts-090-434-A-fr.: "Martin y Paz reconnaît qu'elle ne fait plus usage de la marque Nathan depuis plusieurs années et qu'elle n'entend pas la reprendre. Sous peine d'abuser de son droit, elle ne peut prétendre que l'emploi de cette marque par Gauquie serait un acte de concurrence déloyale à son égard [...] Martin y Paz a toujours reconnu que Gauquie était en droit d'utiliser ces signes, notamment pour les sacs à main et les chaussures. [...], Martin y Paz a donné un consentement irrévocable à ce que Gauquie applique ces marques sur les sacs à main et les chaussures?" (48-49).

⁶² Cour de Cassation de Belgique, 2 dicembre 2011, in darts-ip darts-524-699-A-fr.: Nello specifico, la Corte di Cassazione belga ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti due questioni pregiudiziali «1) a) Se l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, della [direttiva 89/104] debbano essere interpretati nel senso che il diritto esclusivo conferito dal marchio registrato non può essere più opposto dal suo titolare a un terzo in via definitiva, per tutti i prodotti considerati al momento della registrazione: – qualora, per un lungo periodo, il titolare abbia condiviso lo sfruttamento di tale marchio con il terzo in una forma di comproprietà riguardante una parte dei prodotti considerati; – qualora, in occasione di tale condivisione, costui abbia prestato al terzo il proprio consenso

Con sentenza del 13 settembre 2013, la Corte ha chiarito che al titolare che abbia consentito a un terzo di utilizzare il proprio marchio (seppur nell'ambito di un rapporto che i giudici belgi non avevano definito né licenza, né coesistenza), non può essere impedito del tutto di revocare tale consenso. Spetta quindi al giudice nazionale, prosegue la corte, stabilire se la revoca del consenso sia avvenuta illegittimamente (cioè senza un valido motivo) e, in tal caso, eventualmente condannare il titolare del marchio a un risarcimento del danno. Gli effetti del recesso senza causa dunque non mutano, ma secondo la Corte *“l'accertamento di un comportamento del genere non può implicare il protrarsi, mediante una decisione giurisdizionale e per una durata indeterminata, dello sfruttamento condiviso di detti marchi quando non esiste più una volontà comune delle società interessate per un siffatto sfruttamento”*⁶³.

Il ragionamento della Corte di Giustizia è molto vicino ai nostri principi di diritto civile. Così, neanche i vincoli contrattuali relativi all'uso di un marchio possono essere perpetui. Esiste quindi un momento in cui una parte può rientrare nella piena disponibilità del proprio marchio, revocando il consenso prestato al terzo.

Tuttavia, se il principio espresso dalla Corte di Giustizia fosse applicato incondizionatamente anche agli accordi di coesistenza, questi contratti si svuoterebbero del loro contenuto e difficilmente riuscirebbero a perseguire lo scopo

irrevocabile a che quest'ultimo facesse uso di tale marchio per i suddetti prodotti. b) Se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che l'applicazione di una norma nazionale, come quella secondo la quale il titolare di un diritto non può esercitare quest'ultimo scorrettamente o abusivamente, può avere come conseguenza di impedire definitivamente l'esercizio di tale diritto esclusivo per una parte dei prodotti considerati o nel senso che tale applicazione deve essere limitata a sanzionare diversamente detto esercizio scorretto o abusivo del diritto. 2) a) Se l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, della [direttiva 89/104] debbano essere interpretati nel senso che, qualora il titolare di un marchio registrato ponga fine al proprio impegno nei confronti del terzo di non fare uso di tale marchio per alcuni prodotti, e intenda in tal modo riprendere esso stesso tale uso, il giudice nazionale può tuttavia vietare definitivamente tale ripresa dell'uso in ragione del fatto che questa è costitutiva di un atto di concorrenza sleale in quanto per il titolare ne potrà derivare un vantaggio conseguente alla pubblicità realizzata in precedenza per il marchio dal terzo summenzionato ed una possibile confusione nella clientela, ovvero se debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve adottare una sanzione diversa che non osti definitivamente a tale ripresa dell'uso da parte del titolare. b) Se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che il divieto definitivo di uso del marchio da parte del titolare è giustificato qualora il terzo abbia effettuato investimenti da diversi anni per far conoscere al pubblico i prodotti per i quali è stato autorizzato dal titolare a fare uso del marchio».

⁶³. Cfr. Corte di Giustizia UE, 19 settembre 2013, C-661/11, *cit* (60-62). Sulla vicenda cfr. anche M. SENFTLEBEN, *Trademark transaction in EU law: refining the approach to selective distribution networks and national unfair competition law in The law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook*, J. DE WERRA -I. CALBOLI (a cura di), Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2016, 347; A. KURR, *Openness in trademark law: a viable paradigm?*, in *Innovation, Competition and Collaboration*, D. BELDIMAN (a cura di), Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2015, 80.

per cui sono stati stipulati. Come detto sopra, infatti, gli accordi di coesistenza che davvero vogliono superare profili confusori dovrebbero nascere per durare il più a lungo possibile. Da questo punto di vista andrebbero visti molto più con sospetto gli accordi di coesistenza a termine.

Inoltre, in generale, che sia legittimo ritenere che un rapporto di coesistenza (di fatto) possa avere una durata indeterminata su cui non incombe il rischio di un recesso *ad nutum* è anche confermato da una analisi di carattere sistematico. Si pensi all'istituto della convalida⁶⁴, in base al quale il titolare di un marchio non può più contestare un marchio successivo identico o confondibilmente simile, quando - essendo a conoscenza del suo uso - lo abbia tollerato per più di cinque anni dalla registrazione. La ratio dell'istituto risiede nella garanzia di stabilità e certezza dei traffici economici, e nella protezione del titolare del marchio successivo da azioni strumentali, tutelando il suo avviamento⁶⁵. Ad esempio, ad esempio il titolare del marchio anteriore potrebbe ritardare l'azione di nullità/contraffazione in attesa che il marchio si accrediti sul mercato, per poi sfruttarne l'avviamento, con evidente danno irreparabile per l'altra parte. Alla base della convalida vi è inoltre la presunzione che il pubblico, dopo cinque anni, abbia "imparato" a distinguere i prodotti/servizi contraddistinti con i due segni e che tra gli stessi non vi sia più confusione⁶⁶. La convalida per tolleranza comporta quindi uno stato di fatto irreversibile (fatto sempre salvo il rischio di inganno per il pubblico), destinato a durare *sine die*, e non a cessare improvvisamente cagionando un danno all'una o all'altra impresa e allo stesso pubblico.

Se questa è la conseguenza prodotta dalla convalida per tolleranza, allo stesso modo dovranno ammettersi accordi di coesistenza a durata potenzialmente illimitata, non soggette al rischio di recesso *ad nutum*.

⁶⁴ Cfr. art. 28 c.p.i. e art. 54 EUTMR.

⁶⁵ Cfr. R. PENNISI, *La convalida del marchio*, 1991, Giuffrè, Milano, 44.

⁶⁶ Cfr. T. ASCARELLI che nel riferirsi al vecchio art. 48 l.m., scriveva: "*mi sembra riposi su un implicito assenso o su una mancanza di pregiudizio, risultante dal decorso del tempo, di quegli il cui nome o ritratto sia stato utilizzato; la prima può forse considerarsi sotto il profilo dell'esistenza, in seguito al decorso del tempo, di una ormai operante efficacia distintiva, seppur inizialmente mancante, che giustifica la conservazione del marchio*", in *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1956, 341.

2.5.4. Durata dell'accordo di coesistenza connessa all'efficacia dei marchi

La tesi sopra delineata può apparire poco equilibrata, ma ha il pregio di escludere la possibilità di un recesso *ad nutum* qualora le parti non prevedano un termine al loro accordo di coesistenza.

Questo stesso risultato potrebbe essere raggiunto sposando una tesi per certi versi più convincente: la durata dell'accordo di coesistenza è connessa all'efficacia dei marchi che ne costituiscono l'oggetto. Si tratta di un indirizzo confermato più volte dalla giurisprudenza. Si pensi ad esempio al caso Zegna⁶⁷, nel corso del quale Mario Zegna aveva obiettato che dall'accordo di coesistenza con la società del fratello Ermenegildo fosse derivata un'obbligazione perpetua, e pertanto illegittima.

Nel corso dei tre gradi di giudizio è stato al contrario riconosciuto che *“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 ad esse il principio della recedibilità delle obbligazione perpetue”*⁶⁸.

Si considera che un obbligo illimitato rifletta la tutela potenzialmente perpetua accordata ai marchi da parte della legge⁶⁹. Si veda anche più di recente la pronuncia della Corte d'Appello di Milano nel caso “Gillette”: *“La mancanza di indicazione di un termine di efficacia non può comportare la durata indefinita degli obblighi contrattuali perché la stessa viene determinata dalla coesistenza della tenuta in vita dei marchi e, ove l'accordo di coesistenza fosse svincolato dall'esistenza in vita dei marchi al momento della sua stipulazione, diverrebbe un accordo di durata perpetua, come tale illecito nel nostro ordinamento”*⁷⁰.

Ne consegue dunque che gli accordi che non prevedono un termine, ma a ben vedere anche quelli che prevedono iperbolicamente una durata “senza limiti di tempo”, non costituiscono vere e proprie obbligazioni perpetue. Per questi casi si ritiene che il

⁶⁷ Cfr. per altro profilo sopra al par. 2.2

⁶⁸ Lodo Arbitrale, 2 settembre 1998, *cit.*

⁶⁹ App. Milano, 1 febbraio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 4132, confermata da: Cass. 22 aprile 2003, n. 6424: *“Gli accordi di convivenza dei marchi, se possono essere pattuiti anche per una durata inferiore a quella di uno o più diritti di esclusiva in gioco, ben possono, appunto perché tali, essere predisposti a durare quanto la convivenza stessa”*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 4482 e *Foro it.*, 2004, I, 205 con nota di G. CASABURI.

⁷⁰ Cfr. App. Milano 1 febbraio 2012, in *Sez. Spec. P.I.*, 2012, 1, 308.

contratto resti efficace fino a quando entrambe le parti mantengano validi diritti sui rispettivi marchi. In questo modo la durata dell'accordo è connessa all'esistenza dell'oggetto.

Occorre a questo punto determinare quale sia il termine del contratto e quindi cosa si intenda per "efficacia dei marchi".

In via di prima approssimazione, si può ritenere che il termine coincide con la scadenza delle registrazioni. Questa interpretazione è abbastanza cauta: fa coincidere l'efficacia del marchio con la sua registrazione, e garantisce maggiore certezza⁷¹.

La tesi tuttavia si limita a un punto di vista formale e non tiene in considerazione l'efficacia dei diritti sul segno in sé. Gli accordi di coesistenza possono riguardare infatti anche i soli segni di fatto, per i quali non vi può essere connessione con la durata di una registrazione. Si può osservare inoltre che lo scopo degli accordi di coesistenza è evitare la confusione in concreto e non meramente in astratto sui registri degli uffici marchi⁷². La coesistenza prescinde dall'esistenza o dal destino di registrazioni. Di conseguenza, anche qualora le registrazioni dei marchi oggetto di un accordo dovessero scadere per mancato rinnovo, il contratto continuerebbe a essere efficace e a disciplinare l'uso di fatto che le parti continuano a fare dei loro segni.

Si dovrebbe quindi considerare che un accordo di coesistenza sia valido finché le parti continuino a usare i rispettivi marchi.

Tuttavia, anche questa tesi potrebbe esporsi a critiche, dato che l'interruzione dell'uso può consistere in una mera sospensione e non è di per sé motivo di perdita di efficacia del diritto sul segno. Da questa prospettiva, si potrebbe ritenere che il termine del contratto coincide con lo spirare del termine quinquennale previsto dall'istituto della decadenza per non uso⁷³. Rispetto a questo arco di tempo, infatti, il

⁷¹ Contra cfr. M.S. SPOLIDORO, cit., secondo il quale "*l'interpretazione preferibile, perché meno gravosa per l'obbligato, è nel senso che (salvo diversa esplicita previsione o salvo che dalle circostanze del caso non risulti chiaramente il contrario) l'accordo di coesistenza riguardi le registrazioni in esso citate, e non altro, vale a dire il marchio in sé o gli eventuali rinnovi delle registrazioni?*".

⁷² Come correttamente osservato dal Giudice Arnold nel caso Omega, cfr. sopra par. 2.3.3.

⁷³ A questa tesi si potrebbe obiettare che i marchi di fatto non sono soggetti a decadenza per non uso. Esiste in verità un indirizzo giurisprudenziale che sostiene il contrario e che la decadenza possa avvenire quando il non uso abbia fatto cessare la notorietà, cfr. Trib. Trieste, 25 giugno 2014, in *Riv.*

legislatore ha collegato una presunzione di perdurante efficacia del marchio nonostante il mancato uso. Questa soluzione appare la più logica e preferibile, anche se spinge il termine dell'accordo di coesistenza molto più avanti rispetto a quello prudenziale (ma come visto non applicabile) della scadenza delle registrazioni, scontando quindi un maggior rischio di incertezza. A ben vedere, peraltro, quanto ai contratti relativi marchi che godono di rinomanza, il termine potrebbe slittare anche più in là, qualora si accogliesse la tesi secondo cui il marchio rinomato non è soggetto a decadenza almeno fino a quando permanga nei consumatori il ricordo del collegamento tra il marchio e il prodotto/servizio che questo ha contraddistinto⁷⁴.

Le soluzioni sopra richiamate offrono la possibilità di considerare che l'accordo di coesistenza per il quale non sia previsto un termine effettivo abbia un termine connesso alla validità del suo oggetto. In questo modo, in assenza di specifiche clausole che prevedano il diritto di recesso, non sarebbe possibile il recesso *ad nutum* dal contratto, ma solo la risoluzione per inadempimento.

In una prospettiva di diritto comparato, si segnala un recente caso deciso in Germania dal Landgericht Braunschweig⁷⁵ in relazione a un accordo di coesistenza stipulato nel 1974 da due note società tedesche produttrici di liquori, Mast-Jägermeister SE e Underberg AG. In base all'accordo Mast-Jägermeister si era impegnata a non usare per le etichette dei propri liquori in maniera il colore verde predominante (colore "tipico" dei prodotti di Underberg); mentre Underberg si era impegnata a non utilizzare il colore arancione (che spicca sulle bottiglie Jägermeister). Nel 2009, Mast-Jägermeister aveva intimato la risoluzione del contratto, sostenendo che in base a ricerche di mercato era emerso che i consumatori non associavano più il

dir. ind., 2014, 6, II, 443; "In materia di marchio di fatto non vi è una norma analoga a quella del marchio registrato che prevede la decadenza dai diritti relativi a causa del mancato uso per un quinquennio, pertanto, l'estinzione per decadenza del marchio di fatto può essere dichiarata unicamente ove il non uso abbia fatto cessare anche la notorietà"; nello stesso senso anche Trib. Torino, 4 maggio 2011, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2012, 1, 557; Trib. Bari, 14 maggio 2009, *Sez. Spec. P.I.I.*, 2010, 1, 34.

⁷⁴ Cfr. Trib. Milano, 7 luglio 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5572, secondo cui "La decadenza per mancato uso del marchio rinomato non può verificarsi quando il segno in questione sia attualmente utilizzato in un settore diverso da quello in cui ha acquisito rinomanza con modalità tali da far risultare che l'uso è palesemente indirizzato, tramite la ripresa della grafica originale del segno e degli elementi figurativi storici, a sfruttare proprio il contenuto simbolico ed evocativo tuttora connesso a detto segno".

⁷⁵ Landgericht Braunschweig, 28 agosto 2013, in darts-ip 669-210-B-de.

colore verde esclusivamente a Underberg, ma avevano iniziato ad associarlo abitualmente anche allo Jägermeister e che quindi ormai l'accordo di coesistenza doveva ritenersi superato nei fatti. Peraltro, la società era anche pronta a lanciare una costosa campagna pubblicitaria dove spiccava il colore verde.

Secondo i giudici tedeschi, investiti della questione della legittimità del recesso, gli accordi di coesistenza possono essere stipulati a tempo indeterminato, dato che i marchi hanno potenzialmente una “vita eterna”⁷⁶. Di conseguenza, secondo la decisione, la durata di accordi relativi a marchi può a sua volta essere illimitata⁷⁷. Per recedere da un accordo di coesistenza (che nel caso di specie le parti avevano rispettato per quarant'anni) occorre un vero interesse meritevole di tutela, che nel caso di specie, non sussisteva⁷⁸.

La decisione si pone sulla scia di un principio già enunciato dalla Corte Suprema federale tedesca in un *obiter dictum* nel caso “Jette Joop”⁷⁹. Secondo la corte dato che la protezione dei marchi registrati può essere rinnovata a tempo indeterminato a fronte del semplice pagamento della tassa di rinnovo, è legittimo ritenere che anche gli accordi di coesistenza tra marchi possano avere durata “illimitata” (cioè nei limiti della durata delle registrazioni), fatto naturalmente salvo il diritto delle parti di

⁷⁶ “Der Vertrag sieht - offensichtlich bewusst - keine Kündigungsmöglichkeit vor Abgrenzungsvereinbarungen ohne Kündigungsregelungen gelten grundsätzlich zeitlich unbegrenzt. Marken haben - anders als andere gewerbliche Schutzrechte - ein ewiges Leben”.

⁷⁷ Landgericht Braunschweig, 28 agosto 2013, cit.

⁷⁸ Nel caso di specie i giudici tedeschi non avevano ritenuto tutelabile l'aver profuso investimenti per accreditare nuovi prodotti sul mercato.

⁷⁹ BGH, 7 dicembre 2010 - KZR 71/08. Joop è il cognome dello stilista tedesco Wolfgang Joop e Jette Joop è sua figlia che dopo essersi occupata esclusivamente di gioielli aveva esteso la propria attività anche all'abbigliamento. Nel 1995, Jette Joop e Joop! GmbH, società che aveva acquistato da suo padre i diritti sul marchio Joop, sottoscrissero un accordo di coesistenza in base al quale a Jette fu concesso l'uso del segno esclusivamente per prodotti di gioielleria. Quando Jette Joop introdusse sul mercato una collezione di maglieria con il marchio “Jette Joop”, successivamente anche oggetto di registrazione, fu citata in giudizio dalla Joop!. I giudici di merito, e in particolare la corte d'appello, aveva ritenuto che non ci fosse rischio di confusione tra i marchi Joop! e Jette aveva diritto di utilizzare il proprio cognome nella propria attività commerciale. Quanto all'accordo di coesistenza, la corte d'appello di Amburgo l'aveva considerato nullo per violazione della disciplina antitrust, sostenendo che non vi fosse una ragione oggettiva per riconoscere un accordo che limitava il diritto delle parti sui propri segni distintivi. La Suprema Corte tedesca ha poi riformato integralmente la decisione d'appello condannando Jette Joop.

risolvere il contratto per inadempimento⁸⁰.

Questa soluzione permette al contempo di salvaguardare i diritti della parte contrattualmente debole e di mettere al riparto il mercato da improvvise alterazioni sulla percezione dei segni.

Il tema della durata degli accordi di coesistenza è strettamente connesso alla portata “mondiale” degli stessi⁸¹. Per determinare quale sia effettivamente il termine dell'accordo, non è sufficiente individuare il momento in cui i marchi perdono efficacia. Occorre infatti anche interrogarsi se sia necessario che (i) perdano efficacia i marchi di entrambe le parti e che (ii) non sussistano più diritti efficaci in tutti i paesi del mondo (o comunque nei paesi coperti dall'accordo).

Se si sostiene la tesi per cui l'accordo di coesistenza può considerarsi valido solo quando esista un conflitto attuale tra i marchi, è evidente che laddove anche una sola delle parti perda i diritti sui propri marchi, non vi sarà più conflitto e quindi non sarà più necessario alcun regolamento della coesistenza. Secondo lo stesso principio, l'accordo dovrebbe considerarsi terminato nei paesi in cui almeno una delle parti abbia perso diritti sui propri marchi. Ciò comporterebbe che il termine dell'accordo sia frazionato in base ai paesi per i quali esso era originariamente efficace, con la conseguenza che la coesistenza resterà regolata solo nei paesi in cui entrambe le parti avranno mantenuto validi diritti sui loro marchi.

La risposta al primo dubbio può ritenersi condivisibile, dato che non avrebbe senso pretendere da una parte il rispetto dei vincoli posti dall'accordo, quando l'altra parte abbia perso qualsiasi diritto sul proprio marchio (soprattutto se questo momento coincide, come visto sopra, con la scadenza del periodo quinquennale di non uso del marchio).

Meno convincente appare invece la seconda conclusione, soprattutto per gli effetti

⁸⁰ BGH, 7 dicembre 2010, cit., “Die Schutzdauer eingetragener Markenrechte kann durch einfache Gebührensablung unbegrenzt verlängert werden. Das berechnete Bedürfnis nach einer Abgrenzung der Benutzungsbefugnisse für verwechslungsfähige Marken besteht deshalb ebenfalls regelmäßig zeitlich unbegrenzt. Die Möglichkeit zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt und ist im Streitfall in Klausel 8 der Vereinbarung ausdrücklich anerkannt”.

⁸¹ Cfr. sopra par. 2.4.

distorsivi a cui rischia di condurre (la frammentazione del termine dell'accordo).

Eppure una risposta diversa ai due problemi sembrerebbe inconciliabile, a meno di non voler considerare "attuale" il conflitto quando le parti mantengono validi diritti almeno in un paese. In questo modo, il contratto potrà dirsi terminato solo quando una parte avrà perso i diritti in tutti i paesi. Solo allora non esisterà più alcun conflitto, neanche potenziale, da comporre.

2.6. **Violazione degli accordi di coesistenza**

Pare doveroso un breve cenno anche agli effetti della violazione di un accordo di coesistenza. Ci si chiede se la violazione dia luogo solo a un'azione contrattuale o contemporaneamente anche a un'azione extracontrattuale per contraffazione.

L'ipotesi del cumulo delle tutele appare preferibile, perché in alternativa si sottrarrebbero al titolare del diritto le tutele derivanti dalla Direttiva Enforcement che non sarebbero altrimenti invocabili. Basti pensare alla possibilità di chiedere una descrizione.

Tuttavia, non sempre a seguito della violazione di un accordo di coesistenza sorge automaticamente la responsabilità da contraffazione. Allo stesso modo, è possibile la sussistenza di una responsabilità per contraffazione, anche in assenza di una violazione contrattuale.

Occorrerà infatti sempre verificare in concreto in che misura l'uso di un segno (nelle modalità di uso grafico, per certi prodotti o servizi) comporti o meno il rischio di confusione o di associazione rispetto a un segno anteriore.

A tale proposito si è espressa di recente in Francia la Corte di Cassazione con la sentenza del 10 febbraio 2015⁸² resa tra le società Laboratoires Lehning Sas, specializzata dal 1935 nel settore farmaceutico e titolare di diverse registrazioni del marchio "*Lehning*" ed Ecophar Sarl, titolare del marchio "*Lebring Naturellement Efficace*".

Con un accordo del 2008, Ecophar si era impegnata a utilizzare il segno "*Lebring*"

⁸² Cour de Cassation, 10 février 2015, Aff. *Laboratoires Lehning sas c. Ecophar* (PIBD n°1024, III, page 231), sul punto v. nota di J. CANLORBE, in *Propriétés Intellectuelles*, 57, 444.

sempre accompagnato da altri termini e mai da solo. La Laboratoires Lehning aveva convenuto in giudizio Ecophar chiedendo la risoluzione dell'accordo di coesistenza e la condanna per contraffazione per l'uso del segno "Lehring" come nome di dominio e all'interno delle pagine internet del sito lehring.fr.

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Parigi hanno rigettato la domanda, ritenendo che l'uso del segno da parte di Ecophar - sporadico e per un periodo di tempo limitato - non era imputabile a colpa grave tale da giustificare l'accoglimento delle domande dell'attrice, avendo peraltro Ecophar fatto quanto possibile per adeguarsi all'accordo⁸³.

La *Cour de Cassation* ha tuttavia cassato con rinvio la decisione di secondo grado, ritenendo che i giudici di merito non avevano verificato se a causa della somiglianza dei segni in questione e delle attività delle due società, l'uso del segno "Lehring" in caratteri più grandi sul sito di Ecophar non fosse tale da provocare nella mente del pubblico un rischio di confusione con la denominazione, i marchi e il dominio di Lehning. La suprema corte francese ha così chiarito che una presunta violazione di un accordo di coesistenza deve essere valutata sia in base a criteri puramente contrattuali, sia applicando le regole della contraffazione⁸⁴.

L'indirizzo espresso da questa decisione è condivisibile anche alla luce dell'ordinamento italiano. Violazione del contratto e contraffazione sono due illeciti distinti che devono essere valutati in base a principi differenti. Si tratta peraltro di una conseguenza abbastanza scontata, se si pone l'accento sul fatto che gli accordi di coesistenza sono stipulati da parti che possono anche solo presumere che i segni in conflitto siano ritenuti confondibili. Inoltre, gli accordi di coesistenza possono contenere anche previsioni più ampie, che prescindono dalla valutazione sul possibile rischio di confusione e la cui violazione può non dare luogo ad alcun rischio di

⁸³ Cfr. Cour d'Appel de Paris, Arrêt du 26 juin 2013: *"il apparaît donc que la SARL ECOPHAR a globalement fait le nécessaire dès le mois d'août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l'accord de coexistence intervenu entre les parties et que les manquements constatés tels que la persistance du terme 'LEHRING' en plus gros caractères sur son site Internet jusqu'en 2012 ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution de l'accord de coexistence conclu entre les parties en 2008 ni constituer des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire"*.

⁸⁴ Cfr. Le non-respect d'un accord de coexistence de marques ne rime pas nécessairement avec contrefaçon, in *Conteniteux de la Propriété Intellectuelle et Industrielle*, www.plasserud-avocat.com.

confusione⁸⁵.

Per altro verso, si potrebbe pensare di estendere agli accordi di coesistenza la disciplina dettata dall'art. 23.3 c.p.i. e dall'art. 25.2 della Direttiva europea. Le norme in questione prevedono esplicitamente che il titolare di un marchio concesso in licenza possa far valere i suoi diritti anche contro il licenziatario che violi una disposizione del contratto di licenza che riguardi: (a) la sua durata; (b) la forma oggetto della registrazione nella quale si può usare il marchio; (c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata; (d) il territorio in cui marchio può essere utilizzato; (e) la qualità dei prodotti o servizi forniti dal licenziatario.

Sono così selezionate le clausole la cui violazione ha un impatto diretto sul diritto di marchio. L'ordinamento dà per scontato che la violazione di alcuni specifici impegni comporti non solo inadempimento contrattuale ma anche violazione dei diritti esclusivi sul marchio. Non sono invece incluse le clausole che hanno solo rilievo per il rapporto contrattuale in sé, come quelle relative al pagamento di canoni di licenza.

Il tema è analogo anche per gli accordi di coesistenza, dove pure verrebbe in considerazione la violazione delle stesse clausole richiamate in tema di licenza (durata, forma del segno utilizzato, prodotti e servizi, territorio, etc.) e non altre (anche in questo caso se le parti prevedono un obbligo di pagamento, l'inadempimento non fa scattare l'azione reale).

C'è però da considerare che nel caso della licenza, trattandosi di un unico marchio, non occorrerà alcuna preventiva valutazione sul rischio di confusione tra i segni, mentre come appena detto nel caso degli accordi di coesistenza (almeno in quelli relativi a marchi che non siano identici) sarà necessario valutare se vi sia o meno rischio di confusione. Solo in caso affermativo, il titolare del diritto potrà agire contro la parte inadempiente anche avvalendosi dei rimedi previsti dalla disciplina industrialistica.

⁸⁵ Nello stesso senso si veda anche NEIL J. WILKOF -D. BURKIT, in *Trademark Licensing*, London, Sweet&Maxwell, 2005, 201: “*not every breach of the agreement will constitute infringement. For example, it is possible that the scope of the consent may be broader than would be required to prevent confusion. Here, a breach of the contract may not give rise to an infringement, as long as the use of the respective marks does not actually create confusion*”.

3. EFFICACIA DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA NEI CONFRONTI DEI TERZI

Sommario: 3.1 Premessa. – 3.2 L’efficacia puramente obbligatoria degli accordi di coesistenza. – 3.2.1 Efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza e circolazione del marchio. Tra rischio di confusione per il pubblico ed elusione dei vincoli contrattuali. – 3.2.2 Efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza e opponibilità da parte dei terzi. – 3.3 Accordi di coesistenza ed effetti reali. – 3.3.1 Accordi di coesistenza e obbligazioni *propter rem*. – 3.3.2 Circolazione dell’accordo di coesistenza con l’azienda. – 3.3.3 Le clausole che prevedono meccanismi di trasmissione automatica dei diritti derivanti dagli accordi di coesistenza. – 3.3.4 Marchio UE, consenso alla registrazione e coesistenza. – 3.3.5 La teoria degli “effetti alternativamente obbligatori e reali” degli accordi di coesistenza. – 3.3.6 La trascrizione degli accordi di coesistenza... - 3.3.7 ... e lo “spiraglio” della legge francese.

3.1. Premessa

Uno dei temi più controversi è quello della opponibilità/efficacia degli accordi di coesistenza nei confronti dei terzi. Ci si chiede ad esempio se l’accordo sia efficace anche nei confronti degli aventi causa dei contraenti, e in particolare nei confronti degli eventuali cessionari dei marchi oggetto dell’accordo.

La risposta a questo quesito è assai rilevante e a pone a sua volta ulteriori dubbi e perplessità.

Restando all’esempio della cessione del marchio, una risposta positiva al quesito, implicherebbe infatti l’onere per il cessionario di osservare impegni che non ha (e probabilmente non avrebbe mai) direttamente assunto. È possibile peraltro che questi impegni siano troppo gravosi o che lo siano diventati con il tempo, ad esempio perché comprimono le possibilità di espansione di un marchio sul quale possono essere stati fatti o previsti ingenti investimenti.

D’altra parte, se i vincoli posti dall’accordo non continuassero ad essere efficaci indipendentemente dalle vicissitudini legate al trasferimento dei marchi, vi potrebbero essere diversi rischi.

Uno riguarda il pubblico, rispetto al quale l'accordo ha comunque un certo effetto, pur essendo il pubblico pacificamente costituito da soggetti terzi. Ad esempio, un accordo di coesistenza durato per anni potrebbe oramai aver definitivamente accreditato presso i consumatori la percezione che i marchi contraddistinguano prodotti provenienti effettivamente da imprese diverse. Se venissero meno gli effetti del contratto, si rischierebbe di perdere anche questa stabilità, con evidenti conseguenze negative nei confronti del pubblico.

Inoltre, se una delle parti cedesse il proprio marchio e il cessionario non fosse vincolato dall'accordo, l'altra parte si troverebbe improvvisamente priva dei diritti (ma anche delle tutele) previsti dal contratto. Occorrerebbe probabilmente una nuova negoziazione, alla quale il nuovo titolare potrebbe peraltro legittimamente sottrarsi.

Vi sarebbe ancora il rischio che una parte si svincoli dagli impegni contrattuali cedendo formalmente il marchio a terzi, pur continuando a controllarne l'uso occultamente.

Vi è poi da considerare l'aspetto dell'opponibilità dell'accordo *da parte* di soggetti terzi che intendano far valere nei confronti dei contraenti gli impegni che questi hanno assunto con l'accordo di coesistenza. È questo ad esempio il caso del presunto contraffattore che eccedesse nei confronti del titolare del marchio i limiti all'uso di tale marchio imposti da un accordo di coesistenza stipulato con un terzo.

3.2. L'efficacia puramente obbligatoria degli accordi di coesistenza: giurisprudenza consolidata

Per rispondere agli interrogativi di cui sopra è indispensabile considerare la natura degli accordi di coesistenza.

Nel capitolo dedicato all'indagine sulla validità degli accordi di coesistenza, si è segnalato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accordi di coesistenza non comportano un trasferimento di diritti e quindi non hanno natura dispositiva.

Sul punto è stata già segnalata la decisione della Corte di Cassazione 19 aprile 1991, n. 4225, secondo la quale *“Qualunque negozio, di accertamento o transattivo, che riguardi in concreto l'ambito di estensione dell'esclusiva e dunque regoli il possibile contrasto tra marchi simili*

*appartenenti a diversi titolari non è, non può essere, negozio dispositivo che abbia per oggetto la titolarità dell'uno o dell'altro marchio*¹. Successivamente, con la decisione 19 ottobre 2004, n. 20472, la Suprema Corte ha precisato che gli accordi di coesistenza “*non hanno carattere dispositivo, poiché non danno luogo ad alcuna trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quelli spettanti al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso. Essi hanno, infatti, natura obbligatoria e, come unico scopo, quello di rendere possibile la coesistenza sul mercato, di segni la cui utilizzazione potrebbe dar luogo ad interferenze [...]*”². Nello stesso senso anche, Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909: “*Gli accordi di coesistenza [...] non hanno carattere dispositivo, in quanto non danno luogo ad un trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quello spettante al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso; tali convenzioni, pertanto, hanno efficacia meramente obbligatoria inter partes e non limitano la tutela del marchio nei confronti dei terzi*”³.

Infine, sulla scia delle pronunce di legittimità, anche i giudici di merito hanno ribadito la natura meramente obbligatoria degli accordi di coesistenza. Si ricordano tra le altre le decisioni e del Tribunale di Milano: “*Gli accordi con i quali i titolari di diritti su marchio, registrati o di fatto, che reciprocamente interferiscono fra loro, regolano i rispettivi ambiti territoriali e merceologici di utilizzo, determinano l'insorgenza di meri rapporti obbligatori a carico di ciascuna delle parti*”⁴, o del Tribunale di Bologna: “*Un accordo di coesistenza tra marchi vincola unicamente le parti che lo hanno stipulato e non anche il cessionario dei diritti sul segno di una delle parti*”⁵.

3.2.1. Efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza e circolazione del marchio. Tra rischio di confusione per il pubblico ed elusione dei vincoli contrattuali

La tesi dell'efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza è condivisa anche dalla

¹ Cfr. Cass. 19 aprile 1991, n. 4225, in *Giur. ann. dir. ind.*, cit.

² Cfr. Cass. 19 ottobre 2004, n. 20472, in *darts-ip*.

³ Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5341, e *Riv. dir. ind.*, 2009, 458.

⁴ Trib. Milano, 26 febbraio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 3588.

⁵ Trib. Bologna, 8 febbraio 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5528.

dottrina⁶.

La conseguenza principale di questa teoria è che l'avente causa di uno dei contraenti non è vincolato dall'accordo e che quindi gli impegni oggetto dell'accordo non circolano con il marchio. Questo risultato sembra tutto sommato ovvio, se solo si pensi a quanto previsto dall'art. 1372 c.c., secondo cui «*Il contratto ha forza di legge tra le parti. [...] Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge*»⁷.

Come sopra anticipato, questo comporta indubbiamente instabilità e rischio di sperequazione nel rapporto tra le parti, e di minacciare l'aspettativa del pubblico.

Per effetto di una cessione, infatti, l'articolato delle reciproche obbligazioni che reggevano un accordo verrebbe meno, e con esso probabilmente anche l'effetto positivo della pacifica coesistenza sul mercato.

Questo comporterebbe a sua volta anche il rischio che il pubblico, che nel frattempo si era abituato a riconoscere un certo ordine, si ritrovi improvvisamente in un mercato nel quale le certezze acquisite con il tempo siano venute meno. Non essendo vincolato dall'accordo, il nuovo titolare potrebbe utilizzare il marchio in maniera non conforme agli obblighi osservati dal cedente, con la conseguenza di un possibile rischio di confusione, se non inganno, per il pubblico.

C'è tuttavia da considerare che l'ordinamento prevede norme che possono permettere, entro certi limiti, di evitare questo scenario. Infatti, non è così scontato che il nuovo titolare del marchio possa disporre del suo diritto come se l'accordo di coesistenza non fosse mai esistito. Dato che la questione si pone proprio nel caso in cui la coesistenza sia stata generata dalla felice applicazione di un accordo, è evidente che tale uso, tanto più quanto sia stato prolungato, avrà inciso anche sui diritti

⁶ Si veda ad esempio M.S. SPOLIDORO, secondo il quale “*pare esatta la tesi secondo la quale gli accordi di delimitazione non trasferiscono né costituiscono diritti reali sui marchi ed hanno efficacia meramente obbligatoria inter partes*” che riporta anche l'opinione concorde della dottrina tedesca, cfr. NEUBAUER, FEZER, BAUMBACH-HEFERMEHL, *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, München, 1985.

⁷ Si veda in giurisprudenza ad esempio Cass. 20 gennaio 2015, n. 825, che in tema di cessione del credito a precisato: “[...] *a norma dell'art. 1372, comma 2, c.c., il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità eventualmente intercorso - per un interesse che è soltanto di costoro - tra cedente e ceduto*”, in *Guida al dir.*, 2015, 32, 76.

derivanti dal marchio. Se il parametro è la coesistenza generata dall'accordo non più in vigore, la cessione del marchio non potrà modificare quest'ordine se tale modifica comporta ingannevolezza, in virtù del divieto posto dall'art. 24.4 c.p.i. Si può dunque considerare che un buon accordo di coesistenza continui in qualche modo a produrre i suoi effetti anche quando non trovi più applicazione. Naturalmente, questo limite non comporta che il nuovo titolare sia obbligato a rispettare tutte le previsioni dell'accordo. Possono esistere infatti clausole che non hanno una conseguenza concreta nella percezione del pubblico, come quelle che pongono limiti all'uso dei segni a un livello molto superiore a quello necessario per evitare il rischio di confusione. In questo caso, non è certo che un uso del segno in modo contrario alle previsioni contrattuali produca confusione o inganno nel pubblico e sia quindi illegittimo.

L'intrasmissibilità degli impegni contrattuali insieme ai marchi oggetto dell'accordo pone anche un'ulteriore questione. Come sopra anticipato, il contraente che desideri sottrarsi agli impegni potrebbe infatti trasferire fittiziamente il proprio marchio per liberarsi di un accordo che non intende più rispettare⁸, e magari azionare per interposta persona i diritti derivanti dal marchio stesso contro l'altro contraente.

Poniamo ad esempio il caso dell'imprenditore titolare di un marchio coincidente con il proprio cognome e che abbia sottoscritto un accordo di coesistenza con un concorrente per regolare l'uso dei rispettivi marchi. Con il tempo, l'imprenditore potrebbe considerare insoddisfacente l'accordo, ad esempio perché non più in linea con le ragioni di espansione della propria attività, e decidere quindi di svincolarsi dalla sua applicazione semplicemente trasferendo il marchio ad una persona di fiducia (magari un familiare con lo stesso cognome). Dato che è efficace solo *inter partes*, l'accordo di coesistenza sarebbe inopponibile al nuovo titolare, con il risultato che l'imprenditore avrà raggiunto lo scopo di non essere più vincolato all'accordo, pur continuando a sfruttare indirettamente il marchio.

Ragioni di buon senso, prima ancora che di carattere giuridico, impongono di ritenere uno scrupolo eccessivo il timore che quanto sopra possa effettivamente

⁸ È la stessa preoccupazione di M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1696.

accadere senza conseguenze.

In primo luogo, la cessione apparente del marchio costituirebbe, infatti, una evidente violazione dell'obbligo di esecuzione in buona fede del contratto previsto dalla legge⁹. La violazione, peraltro, comporterebbe non solo responsabilità in capo cedente fittizio, ma anche in capo al "nuovo titolare", al quale sarà addebitabile l'illecito di cooperazione nell'inadempimento¹⁰.

In secondo luogo, qualora - come probabile - la cessione del marchio di uno dei contraenti copra un diverso accordo tra cedente e cessionario, l'altro contraente potrà sempre invocare a propria tutela le norme in materia di simulazione del contratto¹¹.

In ogni caso, al fine di evitare i rischi connessi a comportamenti elusivi, le parti possono prevedere il divieto di cessione del contratto e dei marchi a soggetti che non si impegnino a rispettare i vincoli della coesistenza. In altri casi, è possibile vincolare anche i soci di una società parte di un accordo di coesistenza a non cedere il controllo della società a terzi prima di un certo termine.

Queste clausole non impediscono del tutto che i marchi vengano ceduti a soggetti che non intendano impegnarsi a rispettare l'accordo, ma possono costituire un efficace strumento dissuasivo. La conseguenza dell'inadempimento sarà però naturalmente il solo diritto al risarcimento dei danni, pur non essendo in questi casi di agevole quantificazione.

⁹ Il principio è unanimemente riconosciuto e applicato in giurisprudenza. Si veda tra tutte: Cass. 25 novembre 2008, n. 28056, in *Giust. civ. Mass.* (2008), 11, 1681: "Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile".

¹⁰ Si veda in giurisprudenza, Cass. 20 ottobre 1983, n. 6160, in *Giur. it.*, 1984, 439: "Il terzo che, ancorché estraneo al rapporto contrattuale, cagioni, in partecipazione con un contraente nella violazione degli obblighi contrattuali, danni alla ragione creditoria di altro dei contraenti, è tenuto - in solido con il primo contraente - al risarcimento del danno"; cfr. anche App. Bologna 7 luglio 2005, in *Giur. ann. dir. ind.* 2006, 4976, e 19 giugno 1995, *ibid.* (1996), 3426, per casi di induzione e cooperazione del terzo nella violazione di un accordo.

¹¹ In particolare dell'art. 1416.2 c.c.: "I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti?".

3.2.2. Efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza e opponibilità da parte dei terzi

Profilo diverso dai precedenti è la rilevanza degli accordi di coesistenza rispetto alle contestazioni mosse da parte terzi nei confronti dei contraenti. Ci si domanda in particolare se il terzo possa o meno eccepire vincoli e limiti che derivano da un accordo di coesistenza nei confronti del titolare del diritto.

La questione è stata affrontata in una nota vicenda che ha coinvolto la società Valentino S.p.A. che, dopo una controversia pluridecennale, nel 1979 aveva stipulato un accordo di coesistenza con Mario Valentino, stilista attivo nel settore della pelletteria.

In base all'accordo, lo stilista Valentino Garavani e la sua azienda avevano il diritto di utilizzare da solo il nome "Valentino" per prodotti di abbigliamento, mentre nel campo delle calzature e degli accessori in pelletteria il marchio doveva essere seguito dal cognome Garavani. A sua volta, Mario Valentino si era impegnato a utilizzare il nome "Valentino" preceduto dal prenome Mario per i prodotti d'abbigliamento, mentre poteva utilizzare il solo cognome per calzature e articoli di pelletteria.

Le due società avevano così sostanzialmente differenziato i rispettivi mercati: a Valentino Garavani i prodotti in classe 25, a Mario Valentino quelli in classe 18. Ciascuno poteva utilizzare il marchio "Valentino" anche nella classe di riferimento dell'altra parte, ma a condizione che fosse accompagnato da altri segni (Mario / Garavani) e che non fosse mai utilizzato da solo.

Nel 1991 Giovanni Valentino (figlio di Mario) aveva depositato tramite la società Florence Fashion Jersey Ltd. il marchio "Giovanni Valentino" per prodotti nelle classi 18 e 25. Nel 1997, Valentino S.p.A. aveva chiesto al Tribunale di Milano di dichiararne la nullità. Nel corso del giudizio, Giovanni si era difeso invocando il contenuto dell'accordo di coesistenza tra Mario Valentino e Valentino Garavani, sottolineando come quest'ultimo non potesse fondare la propria domanda sul solo nome "Valentino", per lo meno in relazione al settore delle calzature e della pelletteria in classe 18 per i quali in base all'accordo doveva utilizzare il nome completo "Valentino Garavani".

E in effetti, proprio riconoscendo rilevanza esterna agli impegni assunti con Mario Valentino, il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di Valentino.

Ad avviso del Tribunale, infatti, “l’adempimento dell’(ancorché relativa) abdicazione assunta in conseguenza dell’accordo dell’11 maggio 1979 appare, invero, ineludibilmente implicare la sostanziale abdicazione da parte della Valentino S.p.A. all’esercizio di ogni eventuale pretesa di carattere assoluto sul segno «Valentino» non associato al cognome «Garavani» in relazione agli articoli di pelletteria [...], con la duplice conseguenza dell’assoluta carenza d’interesse in capo alla Valentino S.p.A. alla tutela del segno predetto nel campo degli articoli di pelletteria, e dell’idoneità del segno medesimo ad espandersi, nello specifico settore, in funzione della sua celebrità”¹².

Secondo la decisione, quindi, i limiti imposti da un accordo di coesistenza avrebbero avuto riflesso sull’ambito di protezione del marchio, a tal punto da comprimere persino la tutela del marchio che gode di rinomanza, qualora tali limiti avessero riguardato determinati prodotti o servizi, rispetto ai quali il titolare che avesse rinunciato alla protezione nell’ambito di un accordo di coesistenza non avrebbe più potuto agire neanche nei confronti di soggetti estranei allo stesso.

Si tratta della prima, e a quanto consta unica decisione, che ha in qualche modo riconosciuto agli accordi di coesistenza una rilevanza *erga omnes*. Resta tuttavia un caso isolato, e infatti già nel giudizio di appello la vicenda aveva avuto un esito opposto¹³.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, un accordo di coesistenza “può avere effetti obbligatori nei soli confronti dei contraenti”. Di conseguenza, “l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’accordo non poteva implicare che Valentino S.p.A. assumesse obbligazioni unilaterali nei confronti di terzi indeterminati, estranei al contratto [...]. Il fatto che uno dei due operatori pregiudicati dalla violazione dell’esclusiva si sia astenuto dall’agire nei confronti del marchio simile registrato posteriormente non preclude al secondo contraente della transazione di fare valere il diritto derivante dalla sua registrazione anteriore”. La Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione anche sulla base dei seguenti argomenti: (i) la volontà di rinunciare a un diritto non può essere presunta, ma deve essere espressa e risultare da fatti non incompatibili con la volontà di esercitare tale diritto; (ii) il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita di rinuncia; (iii) secondo l’art.

¹² Trib. Milano, 16 marzo 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 4149 e *Riv. dir. ind.*, 2004, 277, con nota di M. MAGGI, *Sulla validità e sugli effetti degli accordi di coesistenza dei diritti di marchio nei confronti di terzi*.

¹³ App. Milano, 9 gennaio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4701 e *Riv. dir. ind.*, 2004, 277, cit.

1372 c.c. il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti, e non nuoce né giova al terzo, a eccezione dei casi previsti dalla legge (contratto a favore di terzo, art. 1411 c.c).

Nel corso del giudizio di Cassazione, la Florence Fashion aveva provato a sostenere che il tratto caratteristico di un accordo di delimitazione fosse quello di ripartire tra due soggetti, in relazione a determinate classi merceologiche, i diritti reali, o comunque assoluti, su un bene immateriale costituito da un determinato marchio. In tal senso, l'accordo avrebbe attuato una forma di divisione reale del bene attribuendo a ciascuna parte in via definitiva la piena ed esclusiva titolarità di una porzione del marchio con riferimento a uno specifico settore merceologico. La tesi, tuttavia, partiva dall'erroneo presupposto che i marchi oggetto dell'accordo di coesistenza costituiscono un bene immateriale unitario, pur essendo sostanzialmente diversi e appartenenti a diverse società. Peraltro, la giurisprudenza non riconosce i tratti della divisione della titolarità di un unico marchio, neanche nel caso del marchio in comproprietà in merito al quale esiste una delimitazione merceologica in capo ai contitolari, trattandosi di una mera ripartizione dei diritti di uso del marchio¹⁴.

E infatti la Corte di Cassazione, con la già citata decisione 24909/2008, nel respingere il ricorso e confermare la sentenza d'appello, ha sottolineato che lo scopo degli accordi di coesistenza è quello di risolvere conflitti tra marchi tra loro indipendenti e che non hanno carattere dispositivo, ma solo effetti obbligatori, dato che non danno luogo a trasferimento di diritti. In definitiva, secondo la Corte, gli accordi di coesistenza non limitano la tutela nei confronti di terzi. Tuttavia, è stato osservato che gli accordi di coesistenza possono comunque avere un rilievo esterno per quanto riguarda l'ambito di tutela rispetto al rischio di confusione. Infatti anche le concrete modalità d'uso del marchio, come imposte dal contratto, contribuiscono a determinare l'estensione della tutela¹⁵.

¹⁴ Cfr. App. Bologna, 12 aprile 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 4871: "In caso di cessione di un marchio in comproprietà a due società, la previsione nel contratto di una delimitazione merceologica delle facoltà d'uso spettanti a ciascuna delle due società cessionarie si pone come una mera ripartizione dell'uso del marchio in comproprietà indivisa e non come una divisione della titolarità dell'unico marchio, ossia come una sua cessione parziale all'una o all'altra società, in relazione a specifici generi merceologici?".

¹⁵ Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 219

3.3. Accordi di coesistenza ed effetti reali

Se quanto visto al precedente paragrafo appare di scontata soluzione, e se anche ragioni di buon senso prima ancora che giuridiche inducono a concordare con l'inopponibilità da parte dei terzi dei vincoli di un accordo di coesistenza, possono ancora residuare dubbi sulle conseguenze a cui conduce questa impostazione.

Al fine di superare queste perplessità, sono state avanzate diverse possibili soluzioni interpretative.

3.3.1. Accordi di coesistenza e obbligazioni *propter rem*

Per superare gli effetti distorsivi dell'applicazione della tesi dell'efficacia meramente obbligatoria degli accordi di coesistenza, è stata avanzata ad esempio l'ipotesi di considerare gli impegni sottesi a detti accordi quali obbligazioni *propter rem*¹⁶.

Il tratto caratteristico di questo tipo di obbligazioni è la loro "ambulatorietà"¹⁷. Il soggetto passivo è infatti identificato con il proprietario o il titolare di altro diritto reale su un determinato bene. L'obbligazione è connessa alla titolarità del diritto: con la circolazione del bene si ha un automatico trasferimento del vincolo, a prescindere dalla consapevolezza o dal consenso dell'altro contraente/creditore. In virtù di questa peculiare caratteristica, è stata coniata anche l'espressione apparentemente ossimorica di "obbligazione reale"¹⁸, dove il carattere della realtà riguarda appunto la funzione di identificazione del soggetto passivo¹⁹.

Un tentativo di assimilare le obbligazioni nascenti da un accordo di coesistenza alle

¹⁶ Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 220.

¹⁷ Sulle obbligazioni *propter rem*, cfr. L. BIGLIAZZI GERI, *Oneri reali e obbligazioni propter rem*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1984; GUERINI, *Le obbligazioni reali*, in *Le obbligazioni, 1, 2 Le obbligazioni in generale, (1173-1320 c.c.)*, a cura di M. FRANZONI, Torino, 2004, 1622; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali di diritto civile*, Jovene, Napoli, 2012, 81.

¹⁸ Le c.d. obbligazioni reali si distinguono a loro volta dagli "oneri reali", in cui le prestazioni legate alla titolarità del diritto devono essere eseguite a favore di creditori che non sono coinvolti in rapporti di comproprietà o di vicinato con i loro debitori, cfr. U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, Giuffrè, Milano, 1991, 126. In particolare, l'onere reale consiste in una prestazione periodica dovuta dal titolare di un diritto reale di godimento su un fondo o di un bene immobile, e soprattutto è accompagnato da una garanzia reale sul fondo o sul bene che ne assicura l'adempimento, cfr. C. ROMEO, in *Trattato dei diritti reali*, II a cura di A. GAMBARO e U. MORELLO, Giuffrè, Milano, 2008, 393.

¹⁹ Come infatti osserva C. ROMEO, in, in *Trattato dei diritti reali*, cit., 390, la realtà svolge un ruolo che non incide sul presupposto oggettivo del rapporto, ma solo su quello soggettivo.

obbligazioni *propter rem* era stato avanzato dal Lodo Arbitrale del 2 settembre 1998 nel caso Zegna²⁰. In quella circostanza, il parallelismo aveva giustificato la legittimità della durata indeterminata delle obbligazioni oggetto dell'accordo di coesistenza tra i fratelli Mario ed Ermenegildo Zegna. Secondo la decisione, infatti, le obbligazioni e gli impegni di un accordo di coesistenza avrebbero “*una vita ed una estensione correlata alla situazione reale (l'esclusiva) cui accedono in rapporto di funzionalità*”²¹, e proprio in virtù di questa correlazione era stato avanzato il paragone con le obbligazioni *propter rem*.

Se il paragone reggesse, il problema dell'efficacia rispetto ai terzi degli accordi di coesistenza sarebbe superato.

Tuttavia, ciò che osta in primo luogo a questa ricostruzione è la tipicità delle obbligazioni *propter rem*. Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza, infatti, “*le obbligazioni propter rem sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge*”²². E infatti, l'ammissibilità di obbligazioni reali atipiche contrasterebbe con la previsione dell'art. 1372.2 c.c., secondo cui il contratto “*non ha effetti nei confronti dei terzi se non nei casi previsti dalla legge*”.

Le previsioni normative che ammettono la costituzione di obbligazioni reali non contemplano gli accordi di coesistenza, né alcunché di legato ai marchi o alla proprietà intellettuale in generale, che resta dunque un'area esclusa dall'applicazione di queste figure. Obbligazioni *propter rem* sono, ad esempio, quelle previste dagli artt. 1122 c.c. (il condomino non può eseguire sul piano di sua proprietà opere che

²⁰ Cfr. Lodo Arbitrale, 2 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, cit., v. sopra par. 2.2.

²¹ Cfr. Lodo Arbitrale, 2 settembre 1998, cit., 894. Prosegue la decisione: “*Come nell'obbligazione propter rem, le pattuizioni delimitative-transattive trovano la propria ragion d'essere (nell'esistenza e) nella titolarità (o nella contitolarità del diritto reale ... e si specifica[no] in funzione dell'esercizio o della conservazione di un diritto altrui [...]). Il che vale anche per la durata, che sarà commisurata alla durata dell'esclusiva. Da ciò discende che per siffatte obbligazioni non si applica il principio della recedibilità delle obbligazioni perpetue*”.

²² Cfr. Cass. 26 febbraio 2014, n. 4572, in *Guida al dir.* 2014, 20, 62; Cass., 4 dicembre 2007, n. 25289 in *Giust. civ. Mass.* 2007, 12; Cass. 2 gennaio 1997, n. 8, in *Giust. civ. Mass.* 1997, 4; Cass. 20 agosto 1993, n. 8797, in *Giust. civ. Mass.* 1993, 1307; Cass. 7 settembre 1978, n. 4045, in *For it.*, 1979, I, 724. Contra, isolate, cfr. Cass. 6 marzo 2003, n. 3341, in *Giust. civ. Mass.* 2003, 469, e Cass. 14 ottobre 1992, n. 11218, in *Riv. giur. edilizia*, 1993, I, 783, secondo le quali “*al principio di tipicità risultano vincolati i soli diritti reali, e non anche le cosiddette obbligazioni propter rem*”. Queste ultime due decisioni sono state in effetti criticate dalla giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 4 dicembre 2007, n. 25289, cit.) per non aver adeguatamente motivato le ragioni per le quali ci si sarebbe dovuti discostare dall'indirizzo già consolidato secondo cui le obbligazioni reali hanno natura tipica.

rechino danno alle parti comune); 1123 c.c. (il condomino deve pagare le spese condominiali); 843 c.c. (il proprietario deve permettere l'accesso o il passaggio nel suo fondo, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune); 883 c.c. (il proprietario che voglia abbattere un edificio sostenuto da un muro comune deve eseguire le riparazioni e le opere necessarie per evitare danni al vicino); art. 886 c.c. (il vicino deve contribuire alle spese per la costruzione del muro divisorio).

È quindi evidente che non sia questa la strada da seguire per potere, ove fosse possibile, conferire efficacia reale agli accordi di coesistenza²³.

3.3.2. *Circolazione dell'accordo di coesistenza con l'azienda*

È stato sostenuto che in ogni caso la circolazione degli accordi di coesistenza insieme al marchio è possibile almeno nei casi di cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2258.1 c.c., in base al quale, se non diversamente previsto dalle parti, il cessionario subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale²⁴.

Secondo la giurisprudenza, contratti di carattere personale, quindi esclusi dalla successione, sono quelli che hanno per oggetto una prestazione oggettivamente infungibile da parte del titolare dell'azienda, o che sono stipulati in considerazione della particolare personalità dell'altro contraente la cui prestazione sarebbe oggettivamente infungibile²⁵.

Secondo questa definizione, i contratti di coesistenza non avrebbero carattere personale e sarebbero quindi automaticamente trasferibili insieme all'azienda che comprende il marchio oggetto dell'accordo.

La tesi pare assolutamente condivisibile. Tuttavia, almeno in un caso non ha

²³ Dello stesso avviso anche M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 221 e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1697.

²⁴ Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 221. Sulla cessione d'azienda in generale, cfr. AA. VV. *I trasferimenti d'azienda*, a cura di F. GUERRERA, Giuffrè, Milano, 2000; A. e G. BORTOLUZZI, *Il trasferimento d'azienda*, Utet, Torino, 2010.

²⁵ Cfr. Cass., 26 febbraio 1994, n. 1975, in *Lav. e Prev. oggi*, 1515.

incontrato il favore della giurisprudenza, e in particolare nella complessa vicenda relativa al marchio “Pancaldi”, oggetto di un procedimento di primo grado davanti al Tribunale di Bologna durato quasi venti anni. Nel 1989 era stato stipulato tra “Le Cravatte di Pancaldi” e “Camiceria Pancaldi” un accordo di coesistenza (denominato tra le parti “lettera di intenti”) per l’uso del marchio Pancaldi. La Camiceria aveva ceduto il ramo d’azienda relativo a camiceria e abbigliamento ad un’altra società (denominata prima Scotlan Srl, poi Camiceria Pancaldi di B. Srl, e infine In.ProDi Inghirami Distribuzione S.p.A). Dopo l’acquisizione, la nuova titolare aveva contestato l’uso del segno “Pancaldi” a Le Cravatte di Pancaldi, che si era difesa opponendo l’accordo sottoscritto con l’originaria titolare. Anche quest’ultima a sua volta (assunta la denominazione di Primola S.p.A.) aveva convenuto in giudizio Le Cravatte di Pancaldi, sostenendo la nullità dell’accordo di coesistenza.

Le due cause, successivamente riunite, sono giunte in decisione solo nel 2010. Il Tribunale di Bologna, oltre a confermare la validità dell’accordo di coesistenza, nel richiamare la giurisprudenza sull’efficacia meramente obbligatoria degli accordi tra le parti, ha sostenuto che l’accordo di coesistenza non aveva effetti nei confronti dell’avente causa dell’originaria titolare. E infatti, secondo il Tribunale: *“la natura meramente obbligatoria della lettera di intenti rende la stessa non opponibile al terzo Camiceria Pancaldi & B [...] pacificamente estranea all’accordo e successore a titolo particolare nella titolarità del ramo d’azienda”*²⁶.

Dalla lettura della decisione, non emerge che nel corso della lunga causa l’art. 2558 c.c. fosse stato tema di discussione, ed è quindi possibile che nessuna delle parti ne abbia invocato l’applicazione. In verità, il Tribunale avrebbe dovuto comunque considerare che l’accordo si fosse trasferito insieme all’azienda ai sensi dell’art. 2558 c.c. Né può ritenersi che il Tribunale lo abbia ritenuto un contratto a carattere personale, non potendosi rinvenire questa valutazione nel passaggio secondo cui un contratto di coesistenza mirerebbe *“unicamente a definire le contestazioni in essere tra i contraenti, senza in nessun modo modificare i loro diritti”*. La decisione è quindi frutto di una errata valutazione da parte del Tribunale e non può costituire un precedente

²⁶ Cfr. Trib. Bologna, 8 febbraio 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5528.

“pericoloso” per la tesi della trasferibilità dell’accordo di coesistenza insieme al marchio nell’ambito di una cessione d’azienda.

Tuttavia, questa soluzione non risolve il problema originario, dato che non sarà applicabile ai casi in cui il marchio sia trasferito senza azienda.

Inoltre, l’art. 2558 c.c. prevede almeno due eccezioni alla regola generale che vanificherebbero gli effetti del trasferimento. In primo luogo, la norma fa salvo il patto contrario tra cedente e cessionario. Questo potrebbe comportare una eventuale responsabilità del cedente nei confronti dell’altra parte dell’accordo, ma impedirebbe che il cessionario sia vincolato alla disciplina neoziale. Peraltro, in base al secondo comma dell’art. 2558 c.c. l’altra parte contrattuale può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda.

La circolazione di un accordo di coesistenza con l’azienda non è quindi affare scontato. L’altro contraente può infatti impedire il trasferimento comunicando all’alienante il recesso.

Questo tuttavia non può essere esercitato *ad nutum*, ma deve essere giustificato dalla sussistenza di un valido motivo. In generale, questo può consistere nel possibile pregiudizio che potrebbe patire il terzo per effetto della cessione. Ad esempio, in caso di trasferimento dell’accordo nell’ambito di una cessione d’azienda, può recedere la parte che dimostri che l’accordo non sarebbe stato concluso se l’altra parte fosse stata diversa.

In definitiva, se l’applicazione dell’art. 2558 c.c. ha in generale l’effetto di rendere vincolante per il cessionario un accordo di coesistenza, questo risultato non è necessariamente automatico e può essere soggetto a diverse valutazioni tra le parti. Inoltre, non risolve il tema della circolazione dell’accordo in tutti i casi in cui il marchio sia trasferito in assenza di contestuale cessione d’azienda.

3.3.3. Le clausole che prevedono meccanismi di trasmissione automatica dei diritti derivanti dagli accordi di coesistenza

Le parti che sottoscrivono un accordo di coesistenza sono generalmente consapevoli delle problematiche che possono sorgere in caso una delle due ceda il suo marchio.

Per questa ragione non sono infrequenti clausole che prevedono espressamente che

l'accordo sia efficace anche nei confronti dei terzi aventi causa dei contraenti e che succedano nei diritti sui marchi.

Questa soluzione tuttavia riporta il problema al punto di partenza. Anche una clausola del genere, infatti, sarebbe efficace solo inter partes e non vincolerebbe il terzo estraneo all'accordo. L'unico rimedio che le parti avranno a disposizione è un'azione contrattuale per ottenere il risarcimento di eventuali danni nei confronti del contraente cedente e inadempiente (che cioè non abbia fatto sì che il cessionario rispettasse gli impegni previsti dall'accordo di coesistenza). Ma nulla potrà essere imposto al nuovo titolare del marchio²⁷.

In giurisprudenza, la questione è stata in realtà appena sfiorata in un caso deciso dal Tribunale di Torino tra la Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) e la Phillman Financial Group SA²⁸. Quest'ultima società era cessionaria del marchio "Moto Rumi", che presentava forme grafiche piuttosto simili a quello della nota società tedesca. Il sig. Gemelli, originario titolare del marchio "Moto Rumi" aveva stipulato con BMW un accordo di coesistenza con cui aveva accettato alcune restrizioni²⁹, ma che sostanzialmente gli riconosceva il diritto di continuare a usare e registrare il proprio marchio. L'accordo inoltre poneva a carico dell'originario titolare l'obbligo di far rispettare gli impegni anche ad eventuali futuri cessionari³⁰. Anche in forza di quest'ultima previsione, una volta acquistato il marchio, la Phillman aveva depositato una nuova domanda di registrazione, rispettando le indicazioni dell'accordo di coesistenza. BMW aveva tuttavia convenuto in giudizio la Phillman

²⁷ Cfr. sul punto anche M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare*, cit., 220, e M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1697, secondo il quale la misura sarebbe così inefficace che neanche il rimedio dell'azione risarcitoria sarebbe di interesse per il contraente originario, visto che il suo unico interesse il rispetto integrale dell'accordo.

²⁸ Trib. Torino, 15 maggio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, 6095.

²⁹ In particolare, secondo l'accordo, il marchio Moto Rumi doveva essere utilizzato "esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità di riprodurre la componente denominativa "moto rumi" in qualsiasi tonalità cromatica, purché la componente denominativa "moto rumi" sia chiaramente visibile" (cfr. art. 2).

³⁰ L'art. 6 dell'accordo prevedeva l'impegno: "[...] per il caso in cui dovesse cedere il marchio MOTO RUMI, a pattuire per iscritto nel contratto di cessione: a) l'impegno del cessionario di usare il marchio MOTO RUMI secondo quanto previsto al precedente articolo 2, in modo tale che il cessionario usi il marchio MOTO RUMI esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità di riprodurre la componente denominativa in qualsiasi tonalità cromatica, purché l'elemento denominativo "moto rumi" sia chiaramente visibile [...]; (b) l'impegno del cessionario a pattuire il medesimo impegno in una eventuale successiva cessione, e così via per ogni ulteriore cessione".

sostenendo che l'accordo di coesistenza prevedeva che si trasmettessero solo gli obblighi di uso del marchio in certe forme e non anche i diritti alla registrazione di nuovi marchi.

Naturalmente BMW si era ben guardata dal sostenere che il contratto di coesistenza non aveva alcun effetto nei confronti del nuovo titolare³¹. Stranamente però anche il Tribunale aveva omesso qualsiasi considerazione sull'inefficacia dell'accordo rispetto al nuovo titolare. Anzi, la sentenza sembrerebbe proprio sostenere la tesi opposta. La domanda di BMW è accolta infatti solo perché nell'accordo “*non vi è alcuna pattuizione che estendendo l'ambito soggettivo di operatività del contratto consenta agli aventi causa del Gemelli di depositare altri marchi MOTO RUMP*”³².

In sostanza, il Tribunale di Torino sostiene che l'accordo in questione non prevedeva un reale meccanismo di trasmissione automatica di vincoli e facoltà, ma non nega che tale meccanismo sia efficace³³. Non pare tuttavia che questa decisione, a quanto consta isolata, possa costituire un precedente a favore della tesi della trasmissibilità degli effetti di un accordo di coesistenza in capo a terzi in virtù di apposite clausole contrattuali. Queste costituiscono un incentivo per la parte che trasferisce il marchio, ma non possono che avere effetto obbligatorio tra le sole parti e non rappresentano un vincolo per soggetti estranei all'accordo.

3.3.4. *Marchio UE, consenso alla registrazione e coesistenza*

È stato sostenuto che nel sistema del marchio UE sarebbe possibile “costruire

³¹ È evidente che se BMW avesse eccepito l'inefficacia dell'accordo di coesistenza nei confronti del cessionario, avrebbe rinunciato anche ai vincoli che l'accordo poneva a carico di quest'ultimo.

³² E questo nonostante le massime accreditate precisino: “*L'accordo di coesistenza fra marchi, che preveda che, in caso di cessione dei marchi di una delle parti, quest'ultima si impegni a fare in modo che il cessionario li utilizzi conformemente all'accordo, non comporta che il cessionario subentri automaticamente nella posizione contrattuale del cedente e non abilita il cessionario a registrare altri marchi, anche se il contratto riservava tale diritto al cedente, sottoponendolo a certe condizioni?*”, in *Giur. ann. dir. ind.*, cit. La massima non tiene conto del fatto che nel caso concreto era stato escluso il diritto di registrazione in capo al cessionario solo perché il contratto non prevedeva che dovesse essere trasmessa tale facoltà, e non perché in generale diritti e obblighi del cedente non si trasferiscono in capo al cessionario.

³³ Si legge sempre nella sentenza: “*Di conseguenza - e contrariamente a quanto delineato dalle difese di Phillman Financial Group e del terzo chiamato - nell'accordo BMW-Gemelli non si rinviene affatto alcun meccanismo di trasmissione automatica dei vincoli e delle facoltà scaturenti dall'accordo in capo ad aventi causa dal Gemelli del marchio MOTO RUMI [...]*”.

accordi di coesistenza con effetti assoluti”³⁴. La tesi si fonda sul disposto dell’art. 53.3 del regolamento sul marchio dell’Unione Europea, secondo cui il titolare di un diritto anteriore che abbia dato espresso consenso alla registrazione di un marchio successivo non può più chiederne la nullità per difetto di novità.

La giurisprudenza dell’EUIPO ha in più occasioni indicato cosa si intenda per “espresso consenso”, ai fini dell’applicazione della norma. Per sua natura, il consenso espresso non può derivare da una condotta, non può essere implicito o presunto³⁵, e deve consistere in un documento scritto proveniente dal titolare di diritti anteriori ed essere inequivocabilmente relativo a un marchio UE. Per questi motivi, ad esempio, non è stato ritenuto un consenso espresso il solo fatto che il titolare di diritti anteriori non avesse presentato opposizione alla registrazione³⁶, o che una volta proposta l’opposizione l’avesse in seguito ritirata³⁷, o la mera pacifica coesistenza di fatto sul mercato. Né l’Ufficio ha applicato l’art. 53.3 del regolamento quando il consenso era stato prestato solo per la registrazione del marchio a livello nazionale e non anche esplicitamente a livello comunitario³⁸.

Un accordo di coesistenza invece può costituire espresso consenso alla registrazione. Precedente rilevante in tal senso è il caso Sky/Vortex deciso nel 2011 dalla Commissione Ricorsi EUIPO³⁹.

³⁴ Cfr. nota a Trib. Bologna, 8 febbraio 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5528.

³⁵ Cfr. Comm. Ricorsi EUIPO, 23 luglio 2009, R 1009/2008-1: “*Evidence of express consent must, in the opinion of the Board, take the form of a statement (and not of conduct). The statement must come from the applicant (and not from third parties). The consent must be ‘express’ (and not implicit or presumed)*”.

³⁶ Cfr. Comm. Ricorsi EUIPO, 21 gennaio 2016, R 31/2015-1: “*the fact that the cancellation applicant did not oppose the registration [...] at that time does not unequivocally demonstrate that it positively meant to renounce any later enforcement of its exclusive rights against these goods?*”.

³⁷ Cfr. Comm. Ricorsi EUIPO, 1 ottobre 2012, R 1883/2011-5; e 14 ottobre 2008 R 946/2007-2: “*unilateral withdrawal of an opposition does not necessarily imply that the opponent consents to the registration of the contested trade mark*”. Ma in proposito, cfr. anche Div. annullamento, 22 settembre 2009 C 2052, secondo cui occorre comunque contestualizzare la rinuncia per verificare se dalle circostanze concrete è comunque possibile rinvenire un consenso alla registrazione (nel caso di specie, la divisione aveva considerato applicabile l’art. 53.3 alla domanda di nullità da parte del titolare di diritti anteriori che aveva ritirato una precedente opposizione nei confronti dello stesso marchio, a seguito della limitazione merceologica della domanda da parte del richiedente).

³⁸ Cfr. Comm. Ricorsi EUIPO, 24 febbraio 2015, R 267/2014-2.

³⁹ Comm. Ricorsi EUIPO, 29 settembre 2011 - R 1736/2010-2. Sul caso, v. anche il par. 4.2.7.2 quanto alle implicazioni rispetto alla rilevanza degli accordi di coesistenza nelle procedure di opposizione.

Nel 1988 Sky e Vortex, società attiva in Francia, titolare dei marchi “Skyrock” registrati e utilizzati in relazione a canali radiofonici, avevano sottoscritto un accordo di coesistenza per risolvere il conflitto esistente tra i rispettivi marchi “Skyrock” e “Sky Channel”.

In base all’accordo, Vortex si era impegnata a utilizzare il proprio marchio sempre riprodotto come un’unica parola (“Skyrock”), solo per canali radio e mai per canali televisivi, mentre dal canto suo Sky poteva liberamente utilizzare e registrare senza limiti il segno Sky, tranne che nella combinazione “Skyrock”.

Alcuni anni più tardi, Sky aveva depositato e registrato a livello europeo il marchio “Skyradio”, che era stato successivamente contestato da Vortex con una azione di nullità. In primo grado, la divisione di annullamento aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il marchio, ritenendo di non poter considerare rilevante ai fini del procedimento l’esistenza dell’accordo di coesistenza⁴⁰. In realtà, la questione della rilevanza o meno di un accordo di coesistenza non dovrebbe riguardare i giudizi di nullità, per i quali l’art. 53.3 del Regolamento fa espresso rinvio al consenso delle parti, quanto piuttosto di quelli di opposizione per i quali invece non è prevista una norma analoga. Peraltro, come vedremo, è ancora discusso se gli accordi di coesistenza debbano essere presi in considerazione in ogni caso anche nelle procedure di opposizione⁴¹.

E infatti, la Commissione di ricorso, accogliendo l’appello proposto da Sky, ha correttamente considerato che l’accordo di coesistenza costituisce “consenso espresso” ai fini dell’art. 53.3 del regolamento⁴².

Ma la vera ragione per cui l’applicazione dell’art. 53.3 ha rilievo rispetto all’efficacia degli accordi di coesistenza nei confronti dei terzi (in particolare nei casi di

⁴⁰ Div. Annullamento EUIPO, 8 luglio 2010, C1775: “*With regard to the CTM proprietor’s argument that the parties are bound by a coexistence agreement, which effectively precludes the applicant from invoking its earlier rights as grounds for invalidity of the contested CTM, the Cancellation Division takes the same position as in previous cases between the parties. The agreement in question is a matter over which it has no jurisdiction. Regardless of the binding effects of the agreement inter partes, it cannot override the applicant’s right to invoke Articles 8 and 52(1) CTMR and the duty of the Office to examine the request accordingly?*”.

⁴¹ Cfr. sul punto il cap. 4.

⁴² Comm. Ricorsi EUIPO, 29 settembre 2011 - R 1736/2010-2.

circolazione del marchio oggetto dell'accordo) è che il consenso alla registrazione prestato dal titolare originario dei diritti anteriori impedisce anche al cessionario di proporre una successiva azione nullità. La giurisprudenza dell'ufficio di Alicante riconosce infatti che il consenso ai sensi dell'art. 53.3 può consistere anche in quello prestato dal precedente titolare dei diritti anteriori⁴³.

Si può quindi ritenere che gli impegni contenuti in un accordo di coesistenza dal quale si evinca chiaramente il consenso al deposito di marchi successivi abbiano in qualche misura efficacia reale.

Il discorso in questione sarebbe tuttavia applicabile solo limitatamente al marchio comunitario e non ai marchi nazionali dei singoli stati membri. Il nostro ordinamento, ad esempio, non prevede una norma analoga a quella dell'art. 53.3 del regolamento 207/2009. Questo dipende anche dal fatto che le direttive comunitarie sul riavvicinamento degli stati membri in materia di marchi hanno sempre previsto (dalla direttiva 89/104 alla 2008/95/CE) solo quale mera facoltà per gli stati membri di permettere *“che in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o, se registrato, esso non debba necessariamente essere dichiarato nullo se il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consente alla registrazione del marchio di impresa posteriore”*.

La previsione è rimasta invariata fino alla direttiva 2008/95/CE. Anche per tale ragione, in nessuna delle riforme che hanno interessato la nostra disciplina dei marchi, è mai stata implementata una norma che permettesse l'adeguamento della disciplina interna a quella UE⁴⁴.

Tuttavia, l'art. 5.5 della più recente Direttiva UE 2015/2436 ha ora trasformato questa facoltà in un vero e proprio obbligo⁴⁵. A tale obbligo, tutti gli stati membri

⁴³ Così, espressamente, Divisione di annullamento EUIPO, 23 maggio 2016, C 8328.

⁴⁴ Peraltro, nell'ordinamento italiano è a lungo esistito uno “scollamento” ben più rilevante rispetto alla disciplina introdotta dal sistema comunitario che fin dal regolamento 40/94 aveva previsto un regime di nullità distinto in cause assolute e cause relative mentre per la legge italiana, fino alla riforma del 1997, chiunque poteva agire per chiedere la nullità di un marchio sulla base di diritti anteriori, anche di terzi. Si veda sul punto G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, 639.

⁴⁵ Art. 5.5 Direttiva UE 2015/2436: *“Gli Stati membri provvedono affinché, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione o dichiarare nullo un marchio d'impresa ove il titolare del marchio*

dovranno conformarsi entro il 14 gennaio 2019⁴⁶.

A partire da quella data, quindi, anche per i marchi nazionali degli stati membri dovrà esistere un regime di preclusione codificato che impedisca alle parti di un accordo di coesistenza di contestare i rispettivi marchi con azioni di nullità fondate su diritti anteriori.

Questo, tuttavia, non è sufficiente per ritenere che il nuovo titolare sia vincolato dall'intero contratto. Ad esempio, l'applicazione dalla norma al momento prevista solo a livello comunitario non comporterà affatto il trasferimento degli obblighi assunti dal cedente sulle modalità d'uso del segno dal punto di vista grafico, merceologico o territoriale.

Sembra infatti troppo ottimista ritenere che in virtù della preclusione codificata dal regolamento, una volta divenuti reciprocamente incontestabili i segni delle parti (di una perché in ogni caso anteriori, dell'altra perché registrati con il consenso), anche l'uso che le parti avranno fatto di questi segni in base all'accordo sarà divenuto pacifico⁴⁷. La tesi non tiene infatti conto di tutte le sfumature degli impegni previsti contrattualmente che non sempre, e comunque non necessariamente, si riflettono nelle registrazioni.

3.3.5. *La teoria degli "effetti alternativamente obbligatori e reali" degli accordi di coesistenza*

È stata anche avanzata una tesi secondo cui gli accordi coesistenza possono di per sé avere anche effetti reali, oltre a quelli obbligatori⁴⁸.

Si sostiene, infatti, che i privati hanno a disposizione diversi mezzi tecnici per raggiungere lo scopo della coesistenza, non tutti caratterizzati da effetti meramente obbligatori. In particolare, gli accordi che dirimono le controversie familiari sull'uso del comune marchio-nome originano da, o in ogni caso conducono a, un regime di comunione-contitolarità, dato che dello stesso e unico marchio viene riconosciuto il

d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore".

⁴⁶ Cfr. art. 54.1 Direttiva UE 2015/2436: "Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 3 a 6 [...] entro il 14 gennaio 2019 [...]".

⁴⁷ Cfr. ancora nota a Trib. Bologna, 8 febbraio 2010, cit.

⁴⁸ Si tratta della tesi elaborata da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1697.

diritto di utilizzo da parte di più membri della famiglia. Accordi di questo tipo sarebbero assimilabili a cessioni parziali di marchio, e avrebbero quindi efficacia certamente reale. In questi casi, gli accordi di coesistenza che disciplinano gli usi di uno stesso marchio da parte di più soggetto sono stipulati al fine di creare meccanismi idonei a evitare l'inganno nel pubblico, generato a seguito del frazionamento del marchio.

Altri tipi di strumenti tecnici utili a raggiungere l'accordo sono individuati nella reciproca rinuncia a far valere il proprio diritto di marchio da parte del titolare nei confronti dell'altro contraente. Tale rinuncia altro non sarebbe che il "versante negativo" di una licenza.

Secondo questa impostazione, il problema dell'opponibilità ai terzi si affronterebbe riferendola non agli accordi di coesistenza nel loro complesso, ma ai singoli impegni in essi contenuti, e dovrebbe essere quindi risolto in base alla loro trascrivibilità⁴⁹.

In questa prospettiva, gli impegni che regolano un regime di comunione saranno soggetti alle normali regole sulla trascrizione, mentre quelli che si realizzano attraverso l'impegno a non azionare il suo marchio contro il terzo sarebbero soggetti a trascrizione nella misura in cui lo sia una licenza non esclusiva.

Il profilo problematico di questa teoria è individuare in quali casi gli impegni normalmente definiti come obbligatori possono essere letti anche come aventi effetti reali. Alcuni hanno in effetti insita una componente dispositiva: si pensi alle disposizioni di carattere merceologico con cui le parti, delimitando i rispettivi mercati, astrattamente si cedono reciprocamente diritti sui segni ciascuna per l'ambito di sfruttamento dell'altra. La stessa caratteristica non si rinviene invece per altri profili: si pensi per esempio alle disposizioni che prevedono modifiche grafiche dei segni. La tesi sembra quindi riguardare solo il caso in cui oggetto della coesistenza siano marchi del tutto identici, mentre sarà impossibile applicarla al caso altrettanto frequente degli accordi di coesistenza tra marchi soltanto simili, e più che una soluzione pare quindi piuttosto una fotografia del problema.

⁴⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1706.

3.3.6. *La trascrizione degli accordi di coesistenza...*

Se da un lato l'impostazione della tesi sopra commentata non è esente da critiche, dall'altro ha il pregio di introdurre nel dibattito l'argomento della trascrizione. Questo sembrerebbe poter essere in effetti l'unica strada apparentemente percorribile per garantire rilevanza esterna ed efficacia reale ad accordi conclusi tra privati.

Alcuni autori osservano che se le modifiche oggetto di impegno riguardano aspetti relativi ai segni o alle sfere merceologiche, queste potrebbero essere direttamente implementate nelle nuove registrazioni. In questo modo, anche gli acquirenti dei marchi dovranno necessariamente osservare le limitazioni imposte dai patti tra i titolari originari⁵⁰.

Questa soluzione non sembra tuttavia né agevole da perseguire, né del tutto risolutiva. Anzitutto, implicherebbe la rinuncia immediata a tutte le registrazioni anteriori (con la relativa perdita dei diritti di priorità e risalenza), dato che non è possibile modificare l'aspetto grafico o la parte denominativa di una registrazione già esistente⁵¹.

Inoltre, esistono impegni (come il divieto di *non* utilizzare certi segni) che sarebbe del tutto impossibile rappresentare in una registrazione.

In questo scenario, è evidente che uno strumento davvero efficace sarebbe la trascrizione vera e propria dell'accordo, come accade per la licenza e per il regolamento di comunione.

Una delle funzioni tipiche della trascrizione è infatti proprio quella di rendere gli atti trascritti opponibili ai terzi⁵². Questo è d'altronde quanto indirettamente previsto dall'art. 2644 c.c. che disciplina il conflitto tra più aventi causa dallo stesso soggetto.

L'istituto della trascrizione è come noto previsto anche dalla disciplina

⁵⁰ Cfr. G. DALLE VEDOVE, cit., 331.

⁵¹ È invece possibile depositare una istanza di rinuncia parziale per alcuni classi o alcuni prodotti.

⁵² Cfr. sulla trascrizione in generale, cfr. tra i tanti: R. TRIOLA *Della tutela dei diritti: la trascrizione*, in *Trattato di diritto Privato diretto da M. Bessone*, Giappichelli, Torino, 2004; F. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, in *Il codice civile commentato*, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1991; A. ZACCARIA-S. TROIANO, *Gli effetti della trascrizione*, Giappichelli, Torino, 2005; L. FERRI-P. ZANELLI, *Della trascrizione*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna, 1995; N.A. CIMMINO, *La trascrizione mobiliare*, Giuffrè, Milano, 2012.

industrialistica⁵³, dove sono anzi numerose le formalità pubblicistiche richieste sia per la costituzione delle privative che per tutte le vicende modificative-estintive che le riguardano.

A tale proposito, l'art. 138.1 c.p.i. elenca una serie di atti che sono soggetti a trascrizione obbligatoria e che hanno per oggetto la costituzione, il trasferimento o la modifica di diritti su titoli di proprietà industriale. Tra questi atti, tuttavia, non compaiono gli accordi di coesistenza. La norma segue il modello della disciplina sulla trascrizione immobiliare dettata dal codice civile. È prevista la trascrizione obbligatoria per gli atti con cui si trasferiscono diritti di proprietà intellettuale, per gli atti di costituzione di pegni, per gli atti di divisione, etc⁵⁴.

Quanto agli effetti, l'art. 139.2 c.p.i. precisa sulla scia dell'art. 2644 c.c. che gli atti di acquisto di titolarità di diritti di proprietà intellettuale che non siano trascritti non hanno effetto nei confronti dei terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato medesimi diritti sul medesimo bene. La norma ha quindi lo scopo di risolvere il conflitto tra più acquirenti. In tal senso, "terzi" saranno solo altri aventi causa del medesimo cedente. Il cessionario (così come il licenziatario) del diritto che non abbia ancora trascritto l'atto di cessione (o di licenza) potrà quindi comunque azionare i suoi diritti nei confronti di terzi contraffattori.

⁵³ L'istituto è presente nell'ordinamento italiano fin dalla legge preunitaria sarda n. 182 del 1855 che già prevedeva che ogni atto di trasferimento di privativa sarebbe dovuto essere registrato presso il ministero e che solo alla data della trascrizione l'atto avrebbe avuto effetti nei confronti dei terzi. Sulla trascrizione in materia di proprietà intellettuale, cfr. tra i tanti: M. SCUFFI-M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, Cedam, Padova, 2014, 1163.

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 138.1 c.p.i. sono soggetti a trascrizione obbligatoria: "(a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale; (b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti; (c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b); (d) il verbale di pignoramento; (e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; (f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile; (g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità; (h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; (i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative; (l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali; (m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali; (n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo".

Nel sistema del marchio EU, dove si parla di “iscrizione”, la pubblicità ha un ruolo anche più importante. Secondo l’art. 17 Re 207/2009, finché il trasferimento di un marchio UE non è iscritto nel registro, l’avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione, mentre l’art. 23 (rubricato “opponibilità ai terzi”) dispone che gli atti che comportano trasferimento (il suddetto art. 17), costituzione di un pegno (art. 19) o licenza (art. 22) di un marchio UE sono opponibili ai terzi in tutti gli stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro.

Questa almeno è stata l’interpretazione unanimemente condivisa dalla dottrina⁵⁵, fino al recente intervento della Corte di Giustizia che con la sentenza del 4 febbraio 2016, ha stabilito che l’art. 23.1 deve essere interpretato nel senso che: “*il licenziatario può agire per contraffazione del marchio comunitario oggetto della licenza anche qualora quest’ultima non sia stata iscritta nel registro dei marchi comunitari*”⁵⁶.

Quanto agli atti soggetti a trascrizione, l’art. 87 del Re 207/2009 contiene ora, a seguito della riforma del 2016, un elenco dettagliatissimo. Tuttavia, così come nel sistema italiano, neanche in quello europeo l’elenco contempla gli accordi di coesistenza.

Allo scopo di verificare la possibilità di trascrivere gli accordi di coesistenza, occorre quindi interrogarsi sulla natura tassativa delle norme che regolano trascrizione. Lo stesso dubbio era peraltro emerso anche in relazione alla generale disciplina civilistica

⁵⁵ cfr. M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1173; C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009, 182; D. SARTI, *Segni e denominazioni d’origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 115; G. LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d’impresa*, Giappichelli, Torino, 1994, 150; E. RONDA, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., commento ad art. 139, 1439; M. RICOFLI, *Trattato dei marchi*, cit., 1615; N. ABRIANI, in N. ABRIANI - G. COTTINO - M. RICOFLI, *Trattato di diritto commerciale, Diritto industriale*, Cedam, Padova, 2001, 127.

⁵⁶ Corte di Giustizia UE, 4 febbraio 2016, C-163-15, *Youssef Hassan c. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*. Secondo la corte, letta isolatamente la prima parte dell’art. 23.1 potrebbe in effetti essere interpretata nel senso che il licenziatario non possa far valere nei confronti di un terzo contraffattore i diritti derivanti da una licenza qualora questa non sia iscritta nel registro. Tuttavia, secondo una interpretazione sistematica sosterebbe l’idea che l’art. 23 - nel suo insieme - abbia ad oggetto la disciplina dell’opponibilità nei confronti dei terzi che vantano o possono vantare diritti sul marchio comunitario, dato che: la seconda parte dell’art. 23.1 fa riferimento a «terzi che hanno acquisito diritti» sul marchio, l’art. 23.2 menziona «una persona che ha acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio comunitario». A conferma di questa tesi, la Corte sottolinea inoltre che la sezione 4 del titolo II del regolamento nella quale è inserito l’art. 23 è intitolata «Marchio comunitario come oggetto di proprietà» e che ai sensi dell’art. 22.3 il diritto del licenziatario di azionare i diritti derivanti dal marchio è unicamente subordinato al consenso del titolare.

(sia quella dettata all'art. 1932 del codice del 1865, sia quella di cui all'art. 2643 del codice del 1942).

Per la dottrina tradizionale, l'elencazione degli atti soggetti a trascrizione avrebbe carattere tassativo. Secondo questa tesi, infatti, sarebbe inutile e superflua la pubblicità di un atto che già dispiega i suoi effetti senza che la legge ne richieda la trascrizione e, in ogni caso, non produrrebbe gli effetti tipici dell'istituto⁵⁷.

È stata successivamente avanzata la teoria secondo cui la legge prevedrebbe una enumerazione tassativa degli effetti (trasferimenti di proprietà, costituzione di diritti reali, etc.), ma non degli atti giuridici che tali effetti possono raggiungere⁵⁸. Ciò sarebbe confermato anche dalla previsione dell'art. 2645 c.c. che estende l'obbligo di trascrizione a qualsiasi atto o provvedimento che produca in relazione a beni immobili il trasferimento della proprietà o la costituzione di altri diritti reali⁵⁹. La norma sancirebbe, infatti, *“l'irrilevanza della natura dell'atto e la rilevanza, per contro, del mutamento giuridico riguardante la proprietà”*⁶⁰. Questo naturalmente non vuol dire che sia trascrivibile qualsiasi atto indistintamente, ma che lo siano solo quelli che producono gli effetti tipici previsti dalla legge.

Quanto alla disciplina speciale, in passato si riteneva che avessero natura tassativa le norme sulla trascrizione previste dalla legge marchi (art. 49) e dalla legge invenzioni (art. 66), che peraltro neanche prevedevano una norma analoga a quella dell'art. 2645

⁵⁷ cfr. R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, II, Giuffrè, Milano, 1960, 310, che cita N. COVIELLO, *Della trascrizione*, Napoli, 1915, 244.

⁵⁸ cfr. L. FERRI - P. ZANELLI, *Della trascrizione*, cit., 70.

⁵⁹ art. 2645 c.c.: *“Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi”*

⁶⁰ Cfr. L. FERRI - P. ZANELLI, *Della trascrizione*, cit., 199. In giurisprudenza, si veda: Cass. 12 novembre 1997, n. 11180, in *Not.*, 1999, 134: *“la tassatività delle norme sulla trascrizione va riguardata non già sotto il profilo dell'atto, ma sotto quello degli effetti: l'art. 2645 c.c., nello stabilire che deve rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, «ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione ai beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643» (salvo, beninteso, che la trascrizione non sia richiesta dalla legge ad effetti diversi), pone chiaramente il principio della tipicità degli effetti e non degli atti, nel senso che va trascritto - come adempimento di un onere - qualsiasi atto che, pur non rientrando nello schema dei contratti, degli atti o provvedimenti o delle sentenze indicati nell'art. 2643 c.c., tuttavia produca uno o più degli stessi effetti”*. *Contra*, v. in giurisprudenza Cass. 15 gennaio 1986, in *Giust. civ.*, 1986, I, 1366.

c.c.⁶¹. Tuttavia, quanto alla legge marchi, si riteneva ammissibile la trascrizione di atti non specificamente previsti dalla legge in ragione del fatto che l'art. 66 l. inv. prevedeva un elenco più nutrito, includendo ad esempio gli atti di concessione di diritti limitati di utilizzazione e quelli relativi all'esecuzione forzata dei diritti di utilizzazione delle invenzioni⁶², di cui non vi era riscontro nella legge marchi. Secondo la dottrina, si trattava di una evidente lacuna non essendovi alcuna giustificazione alla diversa formulazione delle corrispondenti norme. Questa lacuna era stata ritenuta in parte colmabile considerando tra gli "atti di trasferimento di diritti", per i quali era obbligatoria la trascrizione ai sensi dell'art. 49, n. 1 l.m.⁶³, anche le licenze esclusive o gli atti di costituzione di usufrutto⁶⁴.

Da questa applicazione analogica, non derivava tuttavia il superamento della tesi della tassatività degli atti soggetti a trascrizione, dato che si continuava al contrario a ritenere che *"la trascrizione di atti esistenti, ma non specificati dalla legge, è priva di effetti e come tale inutile"*⁶⁵. Alcuni autori avevano però ritenuto trascrivibili atti che incidono sulla proprietà o su altri diritti reali di godimento relativi a un diritto titolato (inclusi gli atti di risoluzione di cessioni o licenze, l'annullamento o la retrocessione di un patto di vendita, etc.⁶⁶).

Quanto al c.p.i., neanche oggi esiste una norma di chiusura (o, meglio, di apparente

⁶¹ norma peraltro introdotta solo successivamente alla entrata in vigore della l.inv. e solo pochi mesi prima della promulgazione della l.m. che almeno quanto alla trascrizione ricalcava quanto previsto dall'inattuato r.d. 13 settembre 1934, n. 1602.

⁶² Cfr. art. 66 l.inv.: «*Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione [...] 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso e gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali di godimento, o diritti di garanzia [...] concernente i brevetti; [...] 4) il verbale di pignoramento; 5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; 6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile [...]*».

⁶³ Cfr. 49, n. 1) l.m.: «*Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione [...] 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono i diritti su brevetti nazionali per marchi d'impresa*».

⁶⁴ Cfr. R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Utet, Torino, 1972, 404, il quale tuttavia riteneva non vi fosse *"alcuna possibilità di desumere dalla disciplina dei marchi che siano soggetti a trascrizione anche gli atti relativi al pignoramento ed alla assegnazione dei diritti di utilizzazione dei marchi"*.

⁶⁵ R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, cit., 403.

⁶⁶ Cfr. P. AUTERI, *I contratti di licenza*, in *Brevetti di invenzione*, Mondadori, Milano, 1969, 234; GIAN. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Utet, Torino, 1982, 86; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Giuffrè, Milano, 1990, 331.

apertura) come quella dell'art. 2645 c.c. Tuttavia, si ritiene che l'elenco di cui all'art. 138.1 non abbia carattere tassativo⁶⁷. Per la verità, questa tesi sembra espressa senza approfondimenti o ulteriori argomentazioni, e resta il dubbio che in realtà vi sia uno strettissimo margine per ritenere trascrivibili atti non previsti dalla norma, in particolare oggi che il c.p.i. ha uniformato le discipline dedicate a marchi e brevetti.

In ogni caso, anche volendo accogliere la tesi più permissiva, non sembra vi sia spazio per ammettere la trascrivibilità degli accordi di coesistenza. Tra gli atti per i quali la trascrizione è richiesta dalla legge, e quelli che è la dottrina a ritenere trascrivibili, esiste un evidente tratto comune: la natura reale. E così è proprio la natura di atto ad efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza che ne impedisce - o comunque ne renderebbe del tutto inutile - la trascrizione. Questo senza, infine, considerare il fatto che lo stesso UIBM non accetta istanze di trascrizione di accordi di coesistenza.

3.3.7. ... e lo "spiraglio" della legge francese

Volgendo per un attimo lo sguardo oltralpe, si nota invece un panorama del tutto diverso. L'ordinamento francese, infatti, riconosce espressamente la possibilità di trascrivere un accordo di coesistenza.

La legge francese non prevede alcuna norma che elenca quali siano gli atti soggetti a trascrizione, ma si limita a stabilire che qualsiasi trasferimento o modifica dei diritti relativi a un marchio per essere opponibile ai terzi deve essere trascritta nel registro nazionale dei marchi⁶⁸.

L'INPI offre sul suo sito internet una lista dei possibili atti soggetti a trascrizione (lista che - questa sì - non ha alcuna pretesa di essere tassativa, dato che si conclude

⁶⁷ Cfr. G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 570, il quale si limita a sostenere che la norma elenca gli atti "con intenzione di completezza, ma non anche con effetto di vincolo tassativo".

⁶⁸ Cfr. Loi n. 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-7 «[i] Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. [ii] Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. [iii] Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre».

con un “etc.”) tra cui compaiono anche gli accordi di coesistenza⁶⁹. Il regime di pubblicità accolto in Francia ha proprio lo scopo di rendere opponibili ai terzi gli accordi di coesistenza e, in definitiva, di trasferire gli obblighi derivanti dall’accordo in uno con la circolazione dei marchi⁷⁰.

E infatti la giurisprudenza transalpina nega che il cessionario di un marchio sia vincolato a un accordo di coesistenza stipulato dal suo dante causa prima della cessione, ma solo se l’accordo non era stato trascritto sul registro ai sensi dell’art. L-714-7. Recentemente, il Tribunal de Grande Instance di Parigi, ha risolto in tal senso il contenzioso sorto tra la Serare Sas, società attiva nel settore della ristorazione, titolare del marchio “Paillou” (il nome di un personaggio/mascotte utilizzato nei menu per bambini), e la società MDP Franchise Sas che aveva acquistato dalla Le Moulin de Païou, una catena di panetterie, il ramo d’azienda relativo a detta attività e i diritti sul marchio “Païou”. Alcuni anni prima, la cedente aveva stipulato con la Serare un accordo di coesistenza con il quale si era impegnata a utilizzare il segno “Païou”⁷¹, sempre accompagnato a “La Moulin de”, solo per attività di panetteria, pasticceria, fast-food da asporto, e con l’esplicita esclusione di servizi di fast-food con possibilità di consumo nel locale. L’accordo in questione non era stato trascritto presso il registro dell’INPI. Così quando la MDP Franchise aveva iniziato a utilizzare il segno Païou da solo e a permettere ai clienti di mangiare all’interno dei locali, la Saresa aveva contestato la violazione dell’accordo di coesistenza stipulato con il precedente titolare, e convenuto la MDP Franchise davanti al Tribunal de Grande Instance di Parigi. I giudici francesi, tuttavia, appurato che la convenuta era una società estranea al rapporto contrattuale e che l’accordo di coesistenza non era stato

⁶⁹ Cfr. www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/faire-vivre-votre-marque/transmettre-ou-exploiter-une-marque.

⁷⁰ Cfr. C. CARON, *La discrète omniprésence des accords de coexistence en droit des marques*, in *Communication Commerce électronique* n. 1, Janvier 2013, étude 1: “afin que l’accord de coexistence soit opposable aux tiers, il est aussi possible de l’inscrire au Registre national des marques en application de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle”; O. MENDRAS, *L’interprétation stricte des accords de coexistence*, in *Revue des Marques*, n. 27 - Juillet 1999: “Afin qu’il soit définitif et irrévocable, il est impératif qu’un accord de coexistence se voit conférer, sans ambiguïté, la nature d’une transaction et il est tout aussi impératif qu’il fasse l’objet d’une inscription sur les registres de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Car, à défaut, il ne lierait pas les éventuels cessionnaires successifs des marques concernées”.

⁷¹ Nel caso di specie la confondibilità tra i segni Paillou e Païou dipendeva dal fatto che in francese le due parole si pronunciano in maniera identica.

trascritto a norma dell'art. L-714-7, hanno rigettato le domande di Saresa⁷².

L'art. L-714-7 contiene inoltre un'eccezione alla regola generale che se possibile rende il sistema francese ancora più distante da quello italiano. Il secondo comma prevede, infatti, che l'atto relativo a un marchio che non sia stato trascritto è comunque opponibile al terzo che abbia acquisito diritti sullo stesso marchio e che era a conoscenza dell'atto al momento dell'acquisizione. In applicazione di questa previsione, il Tribunale e la Corte d'Appello di Parigi hanno riconosciuto l'applicabilità di un accordo di coesistenza non oggetto di trascrizione alla società terza cessionaria della quale era nel frattempo divenuto presidente del CdA il soggetto che anni prima aveva sottoscritto l'accordo di coesistenza per conto del cedente⁷³.

Si potrebbe a questo punto pensare che una soluzione per estendere ai terzi aventi causa dei contraenti gli impegni derivanti da un accordo di coesistenza potrebbe essere proprio quella di prevedere che l'accordo sia regolato dalla legge francese. Tuttavia neanche questa strada appare percorribile, dato che in ogni caso per ciascuna registrazione di ciascun paese continueranno ad applicarsi le specifiche discipline locali sulla trascrizione. Infatti, non possono essere efficacemente trascritti su un registro atti relativi a marchi registrati in altri paesi.

Questa considerazione apre in realtà a un ulteriore problema: a seconda delle leggi sulla trascrizione dei paesi dove i marchi oggetto dell'accordo sono registrati, vi potrebbe essere una diversa disciplina quanto agli effetti rispetto ai terzi. Così, se per esempio un accordo riguarda marchi nazionali francesi e marchi nazionali italiani, vi è il rischio che in caso di cessione dei marchi, il cessionario sarà vincolato all'accordo per le sole registrazioni francesi e non anche per quelle italiane. Con evidente frammentazione della disciplina.

⁷² Cfr. Tribunal de Grand Instance de Paris, 3e ch., 23 juin 2016, n° 2014/18333, <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2016/INPIM20160373>.

⁷³ Si vedano in giurisprudenza, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 31 janv. 2014, n° 2012/02688, <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2014/INPIM20140173>; Cour d'Appel de Paris, pôle 5, 2 oct. 2015, n° 2014/11334, <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2015/INPIM20150397>.

4. LA RILEVANZA DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA NELLE PROCEDURE DI OPPOSIZIONE

Sommario: 4.1 Premessa. – 4.2 L’orientamento dell’EUIPO. – 4.2.1 Le Direttive sulle prassi attuali in materia di marchi. – 4.2.2 L’approccio iniziale: l’Ufficio non può prendere in considerazione gli accordi di coesistenza. – 4.2.3 Un iniziale riconoscimento. – 4.2.4 Una prima breccia: l’Ufficio non può non tenere conto . – 4.2.5 Il passo indietro . – 4.2.6 Le linee guida del 2004. – 4.2.7 L’unico precedente del Tribunale UE: il caso Omega. – 4.2.8 Verso il mutamento della prassi. – 4.2.9 Le Direttive del 2007: il mutamento della prassi. – 4.2.10 La rilevanza della coesistenza di fatto. – 4.2.11 Le Direttive EUIPO 2016 e le “nuove” Direttive 2017. – 4.3 L’orientamento dell’UIBM. – 4.3.1 Rilevanza degli accordi di coesistenza nei procedimenti di opposizione davanti all’UIBM: il caso Campagnolo. – 4.4 Un breve commento

4.1. Premessa

Il tema della rilevanza esterna degli accordi di coesistenza non si limita all’efficacia rispetto agli aventi causa delle parti. Questione particolarmente attuale è anche quella relativa al ruolo che questi contratti hanno nelle procedure di opposizione.

Tipicamente, una volta che le parti hanno concordato come disciplinare le modalità d’uso dei rispettivi segni, accettano reciprocamente la possibilità di ciascuna di registrare il proprio marchio e si impegnano a non contestare tale registrazione. Si tratta di quel consenso espresso che l’art. 53.3 del Regolamento 207/2009 considera sufficiente per vanificare una successiva azione di nullità.

Parrebbe quindi scontato ritenere che, una volta sottoscritto l’accordo, le parti possono finalmente e pacificamente procedere al deposito e alla registrazione dei loro marchi. Si tratterebbe infatti di una aspettativa del tutto legittima, soprattutto se si pensa a quanto possa essere estenuante e costoso negoziare un accordo di coesistenza.

Eppure, l’esperienza (soprattutto a livello comunitario) insegna che non sempre questa aspettativa può ritenersi legittimamente riposta. È infatti piuttosto frequente che chi abbia riconosciuto nell’ambito di un accordo di coesistenza la facoltà di un soggetto di

registrare il proprio marchio (a condizione naturalmente che la domanda rifletta gli impegni assunti nell'accordo), successivamente si opponga alla registrazione anche quando questa abbia per oggetto il marchio nell'esatta forma grafica e con l'esatta specificazione dei prodotti/servizi concordate tra le parti.

Quello che potrebbe apparire come un comportamento dettato da assoluta incoerenza, può in realtà trovare molteplici giustificazioni. Tra queste, vi può essere l'insoddisfazione che le dinamiche di mercato possono portare nelle parti di un accordo di coesistenza stipulato in certo momento e che successivamente non risponde più alle attese di espansione dell'impresa. Oppure, una modifica della compagine azionaria di uno dei due contraenti che non condivide l'impianto dell'accordo costruito dai precedenti amministratori. L'opposizione alla registrazione diventa quindi occasione per manifestare la frattura e mettere in discussione il generale assetto dell'accordo.

Preso atto delle (più o meno valide) ragioni di contrasto e passando al merito (e alla fondatezza) delle procedure di opposizione avviate tra parti di un accordo di coesistenza, sarebbe naturale ritenere che esse non abbiano alcuna possibilità di accoglimento. D'altronde, come già detto¹, almeno a livello comunitario, il preventivo consenso espresso alla registrazione preclude la possibilità di proporre successivamente una azione di nullità nei confronti dello stesso marchio.

Eppure, e qui ci si imbatte in quello che sembra essere una lacuna della disciplina comunitaria, la norma che l'art. 53.3 del Regolamento 207/2009 detta in materia di azione nullità, non trova previsione omologa per i procedimenti di opposizione. Il mancato coordinamento tra le due discipline desta ancor più perplessità se solo si considera che proprio l'art. 53 individua i motivi relativi di nullità attraverso un rinvio sistematico agli impedimenti relativi alla registrazione indicati all'art. 8, sulla base dei quali è possibile proporre opposizione.

La conseguenza è evidente: in caso di consenso espresso alla registrazione, la domanda di nullità del marchio sarà rigettata perché inammissibile, mentre l'opposizione alla registrazione dovrà essere esaminata. Sembra quasi che il titolare del diritto anteriore che abbia prestato il proprio consenso alla registrazione di un marchio da parte di terzi abbia

¹ Cfr. sopra par. 3.3.4.

a disposizione una sorta di “diritto di ripensamento” che rende inefficace il consenso già prestato. Se il discorso vale per la disciplina comunitaria, a maggior ragione varrà per quella interna dove - come visto - neanche esiste una norma come quella dell’art. 53.3.

In ogni caso, il “ripensamento” avrà di certo conseguenze dal punto di vista del rapporto tra le parti. Il deposito dell’opposizione costituirà evidentemente una grave violazione dell’accordo di coesistenza. Molto probabilmente, da un lato questo esporrà l’opponente a una azione di risarcimento dei danni, dall’altro legittimerà l’altro contraente a risolvere l’accordo (soluzione che incontrerebbe l’evidente consenso dell’opponente stesso).

Se le possibili misure di soluzione del conflitto a livello contrattuale sembrano scontate, più dubbio è invece prevedere l’esito dell’opposizione. Infatti, se il consenso alla registrazione preventivamente prestato non costituisce un impedimento alla proposizione dell’opposizione, difficilmente potrà considerarsi motivo per il suo automatico rigetto.

Nei prossimi paragrafi sarà analizzato il punto di vista dell’EUIPO e dell’UIBM.

4.2. L’orientamento dell’EUIPO

4.2.1. Le Direttive sulle prassi attuali in materia di marchi

Il 23 marzo 2016, l’EUIPO ha pubblicato l’ultimo aggiornamento delle proprie Direttive sulla prassi applicata dall’Ufficio in materia di marchi, e in particolare in materia di opposizione. Il documento riassume brevemente l’orientamento prevalente in una serie di questioni, dai profili meramente procedurali, come le modalità di compilazione della domanda di opposizione, a quelli più sensibili, come la comparazione dei segni e la valutazione del rischio di confusione².

Le Direttive non sono un atto legislativo e non hanno carattere vincolante. Tuttavia, costituiscono un strumento utile tanto per il pubblico quanto per gli operatori del settore, e permettono di conoscere in via di prima approssimazione quale sia il punto di

² Le Direttive 2016 sono disponibili all’indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-guidelines>.

vista dell'Ufficio in alcuni degli scenari più frequenti.

Nelle Direttive, l'EUIPO si occupa anche della questione della rilevanza degli accordi di coesistenza nei giudizi di opposizione. Secondo la prassi attuale, gli accordi di coesistenza possono essere presi in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione come qualsiasi altro fattore rilevante³, ma non sono in alcun modo vincolanti per l'Ufficio⁴.

Questo significa che l'EUIPO può accogliere l'opposizione, e quindi rifiutare la registrazione, anche se l'opponente aveva in precedenza prestato il suo consenso alla registrazione dello stesso marchio poi contestato.

Sempre secondo le Direttive, l'Ufficio non tiene conto dell'accordo di coesistenza, quando le sue disposizioni sono in contrasto con la disciplina dettata dal regolamento e dalla giurisprudenza consolidata.

A un primo esame, quello espresso dall'EUIPO sembrerebbe un atteggiamento di sfiducia nei confronti della capacità delle parti di regolare la pacifica coesistenza tra i rispettivi segni allo scopo di non creare confusione sul mercato. Tuttavia, è bene evidenziare che l'attuale prassi è il frutto di una lunga evoluzione dell'orientamento dell'Ufficio di Alicante. Negli anni, infatti, la posizione dell'EUIPO è sensibilmente mutata.

Si è passati da un iniziale atteggiamento di “sostanziale indifferenza” rispetto agli accordi di coesistenza, a una - seppur prudente - apertura alla loro considerazione. Analizzeremo di seguito i passaggi chiave di questa evoluzione, soffermandoci sulle pronunce e sui casi più rilevanti.

³ Tra gli “altri fattori rilevanti”, l'EUIPO individua ad esempio anche i precedenti giurisprudenziali dell'Ufficio o delle autorità nazionali, l'incidenza della confusione in concreto sul mercato. Sono invece ritenute irrilevanti le concrete modalità di utilizzo (cfr. Corte Giustizia UE, 15 marzo 2007, C-171/06 P, *T.I.M.E. ART c. UAMI*) e la notorietà del marchio oggetto di opposizione (cfr. Corte Giustizia UE, 3 settembre 2009, C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur SA c. UAMI*).

⁴ Cfr. Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea, Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Parte C, Opposizione, Sezione 2, Capitolo 6, Altri Fattori, pag. 8, disponibile all'indirizzo: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2016/Part-C/02-art_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_6_other_factors/part_c_opposition_section_2_chapter_6_other_factors_it.pdf.

4.2.2. L'approccio iniziale: l'Ufficio non può prendere in considerazione gli accordi di coesistenza

4.2.2.1. Il caso Naber/Compair (marchi Compair)

Uno dei primi casi in cui l'Ufficio si è occupato della rilevanza degli accordi di coesistenza è quello che aveva visto contrapposte la società tedesca Naber+Co. KG e l'inglese CompAir Ltd, entrambe titolari di diritti sul segno "Compair", utilizzato dall'una per sistemi di ventilazione, dall'altra per sistemi di aria compressa.

Nel 1994, le due società avevano stipulato un accordo di coesistenza per definire un precedente contenzioso in Germania. In base all'accordo, la società inglese - che proprio in Germania poteva vantare diritti anteriori - aveva acconsentito all'uso e alla registrazione da parte di Naber in Germania di un marchio avente ad oggetto il segno Compair per prodotti destinati ai sistemi di ventilazione, a condizione che tale uso fosse limitato al mercato interno. L'accordo stesso, peraltro, era efficace solo per il territorio tedesco.

Il primo aprile 1996⁵, la società inglese aveva depositato una domanda di registrazione del marchio "Compair" per compressori, pompe ad aria compressa, etc. Tuttavia, nel 1998⁶, proprio la Naber aveva presentato opposizione alla registrazione.

Nel corso del procedimento la società inglese aveva eccepito l'esistenza dell'accordo in base al quale la stessa Naber aveva riconosciuto che Compair vantasse diritti anteriori in Germania sul segno in questione⁷. Sosteneva in particolare che poiché l'accordo specificava le modalità con le quali il marchio successivo della società tedesca sarebbe

⁵ A questa data risalgono i più "antichi" marchi comunitari, il primo aprile 1996 entrò infatti in funzione l'Ufficio di Alicante e furono possibili i primi depositi (la "palma" del primo marchio comunitario spetta all'AIPPI, che è titolare della registrazione n. 1).

⁶ Non deve stupire il fatto che l'opposizione fosse giunta a più di due anni dal deposito della domanda. Il termine per il deposito dell'opposizione decorre infatti dalla pubblicazione della domanda (art. 41 Re 207/2009, all'epoca art. 40 Re 40/94) e, evidentemente in fase di rodaggio, le prime domande erano pubblicate con tempi abbastanza lunghi.

⁷ La società inglese aveva anche sottolineato l'antioriorità dei propri diritti rispetto a quelli dell'opponente. L'Ufficio aveva però sul punto ritenuto che: *"the Opposition Division only has to decide on the likelihood of confusion between the CTM application and a valid earlier registered trade mark. As the validity of the earlier trade mark has been proved and it has not been challenged, the decision can only examine whether likelihood of confusion can be established between the opposing trade marks. Furthermore, the applicant has not submitted evidence of official origin of the existence the previous registration"*. Cfr. Div. opp., 20 luglio 1999, B44513, *Naber + Co., KG c. Compair Ltd*, pag. 5.

potuto coesistere con quello anteriore dell'inglese, la Naber non potesse a quel punto lamentare l'esistenza di un rischio di confusione proprio in Germania.

Tuttavia, l'Ufficio aveva accolto l'opposizione, riconoscendo l'esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto. La divisione di opposizione aveva condotto un'analisi meramente formale dell'identità tra i segni e tra i prodotti, ritenendo che i pregressi accordi tra le parti non potessero essere presi in considerazione perché efficaci solo tra le parti.

Alla base di questa decisione vi era l'idea che l'esame dell'eventuale violazione dell'accordo di coesistenza fosse materia di esclusiva competenza del giudice ordinario⁸.

4.2.2.2. Il caso Melitta Haushaltsprodukte/France Gift (marchi Cilia/Silea)

La società tedesca Melitta Haushaltsprodukte, titolare del marchio "Cilia" utilizzato per prodotti da the, e la francese France Gift, titolare del marchio "Silea" utilizzato per prodotti da cucina, avevano stipulato un accordo di coesistenza per regolare l'uso dei rispettivi marchi nel mercato inglese.

La società francese aveva in seguito depositato domanda comunitaria di registrazione del proprio marchio "Silea" secondo le forme previste dall'accordo. Nonostante ciò, Melitta si era opposta alla registrazione. Nel corso del procedimento, France Gift aveva invano sostenuto che l'esistenza di un accordo di coesistenza in Inghilterra fosse la chiara dimostrazione dell'assenza di rischio di confusione nel mercato comunitario.

Nella decisione con cui aveva parzialmente accolto l'opposizione, l'Ufficio aveva ritenuto di non essere in alcun modo vincolato dagli accordi, perché negozi efficaci solo tra le parti. Pregressi accordi tra le parti, peraltro, non avrebbero neppure astrattamente potuto condizionare la valutazione sul rischio di confusione o di associazione tra i segni⁹.

⁸ "[...] *the pre-existing coexistence agreement between the opponent's trade mark and the trade mark owned by the applicant can not be taken into consideration in the present proceedings as it is a private agreement between the parties which is only effective in their private scope. Consequently, a possible breach of the provisions of the agreement should be brought before national German courts*".

⁹ Cfr. Divisione opposizione, 15 ottobre 1999, B12726, *Melitta Haushaltsprodukte c. France Gift*, pag. 4: "*The Office is not bound by coexistence agreements. It is a private agreement between the parties which is only effective in their private scope. If, notwithstanding a coexistence agreement, the opponent nevertheless decides to file an opposition against the*

4.2.2.3. Il caso Lekisport AG/Leki Sport Lenhart GmbH (marchi Leki/Leki)

Un altro dei primi casi in cui era stata sottoposta all'attenzione dell'allora UAMI la questione della rilevanza degli accordi di coesistenza è quello che aveva visto contrapposte la svizzera Lekisport e la tedesca Leki Sport, entrambe titolari di marchi aventi a oggetto il segno "Leki", utilizzato per articoli e abbigliamento sportivo principalmente invernale. Le due società avevano raggiunto un accordo che garantisse la pacifica convivenza sul mercato. Malgrado l'accordo, la società svizzera si era opposta alla di registrazione del marchio da parte della tedesca. Anche in questo caso l'Ufficio aveva accolto l'opposizione, ribadendo da un lato che nel giudizio di opposizione un accordo di coesistenza stipulato tra le parti non potesse essere preso in considerazione, dall'altro che gli unici fattori rilevanti da tenere in considerazione fossero quelli relativi alla comparazione dei segni¹⁰.

4.2.2.4. Il caso Maute GmbH/Carhartt, Inc. (marchi Kapart/Carhartt)

La vicenda aveva coinvolto la tedesca Maute e la statunitense Carhartt che utilizzavano i segni Kapart e Carhartt per prodotti di abbigliamento. Nel 1994, le due società avevano raggiunto un'intesa con cui la società americana si impegnavano a utilizzare e registrare il proprio marchio solo per alcuni specifici prodotti: abiti da lavoro, da caccia, etc., con l'esplicita esclusione dei capi di abbigliamento intimo.

Successivamente, la Carhartt aveva depositato una domanda di marchio comunitario per prodotti di abbigliamento in classe 25, senza tuttavia indicare gli specifici prodotti oggetto dell'accordo. La Meute aveva quindi proposto opposizione. Si tratta di uno dei primi casi in cui è l'opponente a fondare la propria azione sulla violazione di un accordo di coesistenza. Di solito, infatti, come visto anche nei precedenti casi, è il titolare della

Community application which is the subject of this agreement, the Office has to rule on the opposition. As long as the opponent satisfies the relevant requirements of Article 8 of the CTMR, he is in a position to file an opposition and the Office cannot refuse to decide on the opposition because of a pre-existing coexistence agreement?

¹⁰ Cfr. Divisione opposizione, 23 novembre 1999, B2644, *Lekisport AG c. Leki Sport Lenhart GmbH*, pag. 4: "The argument submitted by the applicant about the coexistence agreement between the opponent and the applicant cannot be taken into account since the private contracts between the parties do not have any effect on an administrative proceeding before the Office. This is a matter to be dealt before the Civil Courts of the national jurisdictions. In opposition proceedings the only facts that can be considered are the comparisons of the conflicting trade marks regardless of the relationship between the parties (with the exception of Article 8(3) CTMR)".

domanda contestata a eccepire l'esistenza dell'accordo nei confronti dell'opponente. Ma, anche in questa occasione, l'Ufficio ha affermato che gli accordi di coesistenza non sono rilevanti nei procedimenti di opposizione, dato che non spetta all'Ufficio valutarne il contenuto¹¹. Curiosamente, peraltro, l'opposizione era stata rigettata in quanto non era stato riscontrato alcun rischio di confusione. Probabilmente le parti erano state troppo "scrupolose" nel concludere un accordo tra segni rivelatisi poi non confondibili.

4.2.3. *Un iniziale riconoscimento*

4.2.3.1. Il caso Hugo Boss AG/Bossi S.p.A. (marchi Hugo *Boss*/Bossi)

Neanche in questo caso l'UAMI aveva mutato il proprio orientamento. Ma alcuni passaggi della decisione, lasciano intendere che non era lontano un cambio di indirizzo.

L'opposizione era stata promossa dalla Hugo Boss, titolare del celebre marchio omonimo, nei confronti della domanda di registrazione del marchio "Bossi" della Bossi S.p.A., attiva nel settore dei tessuti per la casa. Nel corso del procedimento, la società italiana aveva riferito che tra le parti erano in corso trattative per la negoziazione di un accordo di coesistenza, e per questo motivo aveva chiesto il rigetto dell'opposizione. L'Ufficio, il cui orientamento, come visto, era quello di non tener conto neanche degli accordi già sottoscritti, non poté che rigettare l'eccezione di Bossi S.p.A. ed accogliere l'opposizione.

La divisione di opposizione aveva tuttavia sottolineato che il tentativo di negoziare un accordo di coesistenza era indice dell'esistenza del rischio di confusione, piuttosto che della sua insussistenza¹². Quest'ultimo passaggio non è di poco conto. Se fino ad allora

¹¹ Cfr. Divisione di opposizione, 23 maggio 2000, B2719, *Maute GmbH/Carhartt, Inc.*, pag. 6: "[...] *the allegation of the opponent, namely that the application is contrary to the terms of a coexistence agreement between the same parties and concerning the same marks, registered in Germany, cannot play a role in opposition proceedings before OHIM, as it is not up to the Office to value the contents of a private contract between the parties in opposition proceedings*". Lo stesso orientamento è stato espresso anche nella decisione della divisione di opposizione, decisione n. 1040/2002 del 16 aprile 2002, nel caso *UPS c. UTS*, pag. 4: "*Civil agreements between the parties of any kind are not of relevance in position proceedings. The parties may commence legal actions on a national level and, possibly, request a suspension of the opposition proceedings. Therefore, since the coexistence Agreement of the 16 December 1995 is neither a legal document nor a reason for suspension of the opposition proceedings, the Office cannot take it into account*".

¹² Cfr. Divisione di opposizione, 2 dicembre 1999, B48639 *Hugo Boss AG c. Bossi S.p.A.*, pag. 4: "[...] *the documents produced by the applicant that refers to a tentative offer of coexistence agreement made on the opponent's initiative, weighs more in favour of the existence of an actual risk of confusion than the contrary*". Sull'irrilevanza di negoziazioni di accordi di coesistenza, cfr. anche Divisione di opposizione, 2 marzo 2009, B809881, *The Coca-Cola*

infatti l'Ufficio aveva sempre evitato di considerare i rapporti tra le parti, in questa occasione non solo prende atto dell'esistenza di trattative per giungere a un accordo di coesistenza, ma addirittura ne ricava un argomento su cui fondare la propria decisione (seppure in senso contrario a quanto previsto dall'accordo stesso).

4.2.3.2. Il caso Viagens Abreu, S.A./The Thomas Cook Group Ltd. (marchi Clube1840/Club 18-30)

Dopo il caso Hugo Boss/Bossi, un'altra seppur labile apertura alla considerazione degli accordi di coesistenza, giunge dalla decisione assunta nel caso tra la portoghese Vaigens Abreu, titolare del marchio "Clube 1840" per servizi di agenzia viaggi, che si era opposta alla registrazione da parte della Thomas Cook Ltd del marchio "Club 18-30" per servizi legati ad attività turistici. La società inglese si era difesa senza successo sostenendo che non vi fosse rischio di confusione tra i due marchi, dato che questi coesistevano pacificamente nel mercato portoghese.

L'Ufficio aveva accolto l'opposizione, senza tuttavia esprimersi in termini aprioristicamente contrari rispetto alla rilevanza della coesistenza di fatto, ritenuta irrilevante solo perché nel corso del procedimento non era stata fornita prova dell'esistenza di un vero e proprio accordo tra le parti¹³.

4.2.4. *Una prima breccia: l'Ufficio non può non tenere conto della coesistenza tra i segni e degli accordi tra le parti*

4.2.4.1. Il caso Goldshield Group plc / Unilever plc (marchi Goldshield)

Il primo vero punto di rottura è il caso Goldshield.

La società Goldshield aveva depositato una domanda di registrazione comunitaria del marchio "Goldshield" da essa già da tempo utilizzato e registrato in altri paesi, e in

Company c. Scho-Ka-Kola GmbH.

¹³ Cfr. Divisione di opposizione, 23 giugno 2000, B48084, *Viagens Abreu S.A. c. The Thomas Cook Group Ltd*, pag. 5: "[...] *the coexistence of the marks in dispute at a national level is not proved, in particular because the opponent maintains that the applicant's mark has been attacked by the opponent in Portugal and because no evidence of any peaceful coexistence agreement has been furnished. Therefore, the argument related to an alleged coexistence of the marks in dispute at a national level is deemed irrelevant*". Cfr. anche, alcuni anni più tardi, Divisione di opposizione, 5 novembre 2013, B2017146, *McDonald's/Kai Rixrath*.

particolare nel Regno Unito per prodotti cosmetici. Alla domanda si era opposta Unilever, che aveva azionato diritti anteriori sul marchio “Shield”, registrato anch’esso nel Regno Unito per prodotti affini. Nel corso della procedura, Goldshield aveva sostenuto non vi fosse rischio di confusione perché i due marchi coesistevano pacificamente da diverso tempo sul mercato inglese. La divisione di opposizione aveva rifiutato la registrazione, valutando irrilevante la coesistenza dei marchi¹⁴. Nel procedimento di appello, la Commissione aveva al contrario ritenuto che non avesse senso impedire la registrazione del marchio a livello comunitario per un asserito rischio di confusione sul mercato inglese, dato che proprio in quel paese i due marchi già coesistevano pacificamente¹⁵.

L’Ufficio aveva quindi stabilito che quando (i) un’opposizione è basata su un marchio nazionale, (ii) il marchio contestato è già registrato a livello nazionale, (iii) i marchi in questione sono coesistiti pacificamente per alcuni anni, e (iv) l’opponente non ha mai mosso alcuna contestazione nei confronti del marchio nazionale, vi sono seri indizi per escludere la sussistenza di un rischio di confusione¹⁶.

Si tratta indubbiamente di una notevole evoluzione nell’indirizzo dell’ufficio di Alicante. Ciò è ancora più evidente se si consideri che ad essere valorizzata era la coesistenza di fatto, anche quella che non scaturiva da un accordo vero e proprio, ma che sostanzialmente si basava sull’inerzia del titolare dei diritti anteriori. Il caso tuttavia non segna un vero e proprio spartiacque nella concezione dell’UAMI, dato che come vedremo non sarebbero mancate nelle decisioni successive altri cambi di orientamento, prima del più recente assestamento su posizioni più moderate.

¹⁴ Cfr. Divisione opposizione, 17 maggio 1999, B6470, Unilever plc c. Goldshield Group plc: “Moreover, the fact that the two marks coexist in the United Kingdom is not a decisive point which precludes either the similarity between the marks, or the likelihood of confusion between them”.

¹⁵ Cfr. Commissione Ricorsi, 12 settembre 2000, R415/1999-1, Goldshield Group plc c. Unilever plc: “The outcome would be somewhat anomalous. Shield and Goldshield would continue to coexist in the United Kingdom (because there is deemed to be no likelihood of confusion) but the proprietor of Goldshield would be denied a Community trademark on the ground that there is a likelihood of confusion in the United Kingdom”.

¹⁶ Cfr. Commissione Ricorsi, 12 settembre 2000, cit.: “the Board is of the opinion that where an opposition is based on a national trade mark, where the Community trade mark applied for is already registered in the Member State concerned for the goods or services covered by the Community trade mark application, where that mark and the opponent’s mark have coexisted for several years and where the opponent has made no attempt to challenge the validity of the national registration of the applicant’s mark, such a set of circumstances strongly suggests that a likelihood of confusion between the two marks will in all probability not exist in the relevant territory”.

4.2.4.2. Il caso Constitución y Leyes S.A. / Colex Data S.A. (marchi COLEX fig. / Colex Data)

Le due società spagnole sono titolari una del segno “Colex”, caratterizzato graficamente dall’uso di una figura geometrica, l’altra del segno denominativo “Colex Data”, entrambi utilizzati per banche dati giuridiche. Le parti avevano stipulato un accordo di coesistenza con il quale si erano suddivisi i mercati: a Colex Data le banche dati informatiche, a Constitución y Leyes quelle dell’editoria classica. In base a tale accordo, l’ufficio spagnolo aveva ammesso la registrazione dei due marchi. Tuttavia, la Constitución y Leyes aveva successivamente depositato domanda di registrazione comunitaria per il marchio “Colex”, oltre che per servizi editoriali, anche per strumenti e servizi informatici. La domanda era stata integralmente respinta a seguito dell’opposizione di Colex Data¹⁷. In appello, la Commissione Ricorsi aveva annullato la decisione della Divisione, riconoscendo l’UAMI non potesse decidere in maniera difforme dall’OEPM¹⁸ che aveva autorizzato la registrazione dei segni sulla base dell’accordo stipulato tra le parti¹⁹.

È la prima decisione in cui l’Ufficio prende in considerazione l’esistenza e gli effetti generati da un accordo di coesistenza, ponendosi peraltro sulla scia di un precedente espresso da un ufficio nazionale.

4.2.4.3. Il caso Compair/Naber (marchi Compair)

Si tratta del giudizio di impugnazione davanti alla Commissione Ricorsi sul ricorso proposto dalla Compair contro la decisione della Divisione di opposizione citata in precedenza²⁰. Nel proprio ricorso, la società inglese aveva sostenuto che gli accordi di coesistenza, strumenti di composizione delle controversie legate ai marchi universalmente accettati e riconosciuti quali tali, dovessero considerarsi uno tra i fattori

¹⁷ Cfr. Divisione opposizione, 4 agosto 1999, B9763, Colex Data S.A. c. Constitución y Leyes S.A.

¹⁸ Oficina Española de Patentes y Marcas.

¹⁹ Commissione Ricorsi, 3 ottobre 2001, R661/1999-1, *Constitución y Leyes S.A. / Colex Data S.A.*, pag. 8: “The Spanish Office having decided that the coexistence of the two trade marks should not produce a likelihood of confusion in the Spanish territory, the Board concludes that the decision of the Opposition division must be annulled insofar as it refuses the trade mark application for the services included in class 41”.

²⁰ Cfr. sopra par. 4.2.2.1.

rilevanti da prendere in considerazione per la valutazione del rischio di confusione²¹. Inoltre, ad avviso di Compair, non vi era alcuna ragione per ritenere sussistente un rischio di confusione, laddove ciò era stato escluso con l'accordo dalle stesse parti, cioè i soggetti più indicati per condurre questo esame²².

E in effetti, la Commissione, anche sulla scorta dei precedenti “Goldshield” e “Colex” - capovolge la prospettiva e ammette che nell'ambito di un giudizio di opposizione gli accordi conclusi tra le parti non possono essere facilmente ignorati²³. Riconosce anzi che, nel caso di specie, l'accordo era stato concluso proprio allo scopo di definire le condizioni in base alle quali le parti avrebbero potuto utilizzare i propri marchi, senza che vi fosse rischio di confusione. Peraltro, l'Ufficio, aveva ritenuto ingiusto permettere che la società tedesca da un lato beneficiasse dell'accordo per l'uso e la registrazione del proprio marchio in Germania, e dall'altro pretendesse di non applicarne le previsioni ai fini della valutazione del rischio di confusione nello stesso paese²⁴.

4.2.4.4. Il caso Stato francese/Vichy Catalan SA (Vichy Cèlestine Bottle 3-D mark / Vichy Catalan)

Nel 1993, lo Stato francese, proprietario delle fonti dell'acqua di Vichy in Francia dal quale si produce l'acqua a marchio “Vichy Cèlestins”, e la società spagnola Vichy Catalan, a cui è legata l'omonima acqua delle fonti di Caldes de Malavella nei pressi di Barcellona, avevano concluso un accordo di coesistenza per definire alcune controversie sorte in Spagna. La società spagnola era titolare di diritti anteriori sul marchio “Vichy” in Spagna e aveva acconsentito a che lo Stato francese utilizzasse e registrasse lo stesso segno come marchio, a condizione che fosse sempre accompagnato da altri segni.

²¹ In tal senso, la difesa di Compair citava proprio le decisioni della Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, C-251/95, *Sabel BV/Puma AG*, e 29 settembre 1998, C-39/97, *Canon/Metro-Goldwyn Mayer*.

²² Tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti nei giudizi davanti all'EUIPO sono scaricabili dal sito <https://euipo.europa.eu/>.

²³ Cfr. Comm. Ric., 30 luglio 2002, R 590/1999-2, pag. 9: “*In the Board's opinion, the Agreement cannot simply be disregarded*”.

²⁴ *Id.*, pag. 10: “*Moreover, to argue that there is a likelihood of confusion would be to call in question the validity of the opponent's German registration, which is later in time than the applicant's registration. If the opponent's registration were challenged on that basis, the opponent could of course invoke the Agreement in its defence. It would be grossly inequitable to allow the opponent to invoke the Agreement in order to protect the opponent's German registration and yet at the same time to refuse to allow the applicant to invoke the Agreement as a means of defeating an opposition to its CTM application based on the opponent's German registration*”.

Alcuni anni più tardi, lo Stato francese aveva depositato una domanda di registrazione comunitaria in relazione a un marchio tridimensionale costituito da una bottiglia con un'etichetta su cui campeggiava il segno "Vichy". Sull'etichetta erano riportati anche altri elementi di dimensioni inferiori e che secondo Vichy Catalan avevano minore impatto grafico.



La società spagnola si era quindi opposta alla registrazione, contestando la violazione dell'accordo di coesistenza. Pur senza prendere in considerazione gli impegni assunti tra le parti, l'Ufficio aveva accolto l'opposizione²⁵.

La Commissione Ricorsi, invece, aveva ritenuto espressamente di dovere tener conto dell'accordo, rifacendosi a tale proposito alle già citate decisioni "Compair" e "Colex"²⁶.

Secondo la Commissione, il marchio contestato non poteva considerarsi costituito dalla sola parola "Vichy", ma da una serie di elementi denominativi, proprio come prescritto dall'accordo di coesistenza. Dal testo di quest'ultimo, peraltro, emergeva chiaramente che le parti avevano negoziato la coesistenza tenendo in debita considerazione l'interesse dei consumatori, e che le stesse avevano ritenuto insussistente il rischio di confusione tra i rispettivi marchi qualora quelli depositati dallo Stato francese non fossero costituiti esclusivamente dal segno "Vichy"²⁷.

²⁵ Divisione di opposizione, 23 ottobre 2002, B3078, *Sociedad Anònima Vichy Catalan c. Etat Français*, pag. 10: "Both parties refer to a coexistence agreement which was signed by the same a few. In this respect, the Office points out that private agreements between the parties are not relevant for the Office. Only the signatories of the agreement are bound by the relevant provisions and any possible breach of the same can only have legal/economic consequences for the parties themselves. The above arguments of the parties have thus no bearing at all on the outcome of the present case".

²⁶ Cfr. sopra, par. 4.2.4.2 e par. 4.2.4.3.

²⁷ Cfr. Commissione dei Ricorsi, 12 luglio 2004, R-24/2003-1, *Sociedad Anònima Vichy Catalan c. Etat*

Vi è da dire in questa e altre analoghe decisioni, l'Ufficio non si è mai limitato a prendere atto di un accordo, applicandone acriticamente gli impegni assunti tra le parti, ma ha sempre verificato che non vi fosse un evidente scollamento tra le valutazioni delle parti alla base di tali impegni e l'effettiva insussistenza di un rischio di confusione.

4.2.5. *Il passo indietro*

4.2.5.1. Il caso Le Cravatte di Pancaldi Srl / Camiceria Pancaldi & B. Srl (marchi V Vitaliano Pancaldi / Pancaldi)

Un primo “passo indietro” lo segna la Commissione Ricorsi con la decisione del 30 aprile 2003²⁸ nel caso Pancaldi²⁹. L'Ufficio pur riconoscendo il rilievo degli accordi di coesistenza nella regolazione degli interessi tra le parti, non manca di sottolineare che *“In linea di principio [...] la loro efficacia probatoria deve ritenersi limitata a quel preciso regolamento di interessi in essi pattuito, vale a dire che le parti hanno deciso di non ostacolarsi a vicenda”*³⁰.

Secondo la Commissione, infatti, il fatto che le parti abbiano stipulato un accordo di coesistenza non esclude di per sé il rischio di confusione per il pubblico, anzi se non vi fosse rischio di confusione, allora l'accordo sarebbe inutile. Secondo la decisione, invece, un accordo di coesistenza può essere giustificato da varie ragioni, non sempre relative alla percezione che le parti hanno del rischio di confusione in capo al consumatore³¹.

Français, pagg. 17-18: “From the text of the agreement it transpires quite clearly that the consumers’ interest not to be confused between the signs was also duly considered. [...] The finding of the Board is supported by the provisions contained in the coexistence agreement, clearly intended by the parties to be legally binding and indicating that the parties themselves found a likelihood of confusion between the opponent’s VICHY CATALAN trade marks and the applicant’s mark to be impossible on the part of the relevant public in Spain, provided that the latter is not composed exclusively of the term VICHY. In the case at hand, the contested mark does not consist of the word VICHY alone. It is a three-dimensional mark featuring numerous components in addition to the word VICHY”. Si segnala peraltro che alcuni anni più tardi era stata accolta l’opposizione contro il deposito del solo segno “Vichy”, cfr. Commissione Ricorsi, 18 dicembre 2012, R2439/2011-5.

²⁸ Cfr. Commissione Ricorsi, 30 aprile 2003, R 35/2002-4, Le Cravatte di Pancaldi Srl / Camiceria Pancaldi & B. Srl.

²⁹ Sul quale cfr. sopra, 3.3.2.

³⁰ Cfr. *Id.*, punto 16, pag. 9.

³¹ *Id.*: “È assai più discutibile se tale efficacia probatoria debba includere [...] l’assenza di confusione sul mercato. Infatti, se da un lato, quest’ultima è spesso indicata come fondamento dell’accordo di coesistenza, dall’altro, si potrebbe ritenere che se non vi è rischio di confusione, l’accordo è inutile. Resta il fatto, in definitiva, che la sottoscrizione di un accordo di coesistenza può essere dovuta a motivi di varia indole, che non vanno obbligatoriamente ascritti alla percezione che le parti hanno del rischio di confusione da parte del consumatore”.

La Commissione ritorna sui suoi passi e sposa nuovamente quindi al precedente orientamento, riaffermandosi alla massima: *“gli accordi in questione vincolano esclusivamente coloro che li sottoscrivono, e sono inopponibili ai terzi, dei quali anzi non devono in alcun modo pregiudicare gli interessi”*. A tale proposito, sostiene che poiché anche l’Ufficio è un soggetto terzo rispetto alle parti, a maggior ragione non potrà tener conto dell’accordo nei procedimenti di opposizione³². Quest’ultimo passaggio si presta ad agevoli critiche: l’ufficio amministrativo che è responsabile del registro dei marchi e delle procedure di nullità, decadenza, opposizione, etc., è certamente un soggetto indipendente rispetto ai richiedenti e alle parti dei suddetti procedimenti. Tuttavia, questo concetto di “terzietà” non può essere posto sullo stesso piano di quello ascrivibile agli aventi o danti causa delle parti, rispetto ai quali si sostiene che un accordo non produce effetto, ovvero non li può vincolare ad obblighi che le parti hanno reciprocamente assunto. Ma è evidente che l’Ufficio non potrà mai essere vincolato all’accordo dal punto di vista degli obblighi in esso contenuti. Tuttalpiù potrà valutare se l’adempimento di tali obblighi abbiano un rilievo rispetto alla valutazione sul rischio di confusione³³.

4.2.5.2. Il caso UPS Inc. / UTS B.V. (marchi UPS / UTS)

Con un accordo stipulato nel 1995, la società americana UPS aveva riconosciuto all’olandese UTS il diritto di continuare a utilizzare il proprio marchio, a condizione che

³² *Id.*: *“I terzi vanno individuati, da un lato nei consumatori, veri destinatari del messaggio veicolato dai marchi, e dall’altro, nell’Ufficio, al quale compete la registrazione, previo esame, dei marchi stessi. Alla luce di quanto precede, la Commissione non ritiene di dover prendere in considerazione l’accordo di coesistenza esibito dalla richiedente, quand’anche l’opponente non avesse mostrato di disconoscerlo. Tale accordo è certamente idoneo a provare le obbligazioni assunte dalle parti, ma non la circostanza che non sussiste confusione a danno dei consumatori. A giudizio della Commissione, l’Ufficio, nell’esaminare la sussistenza degli impedimenti relativi alla registrazione, deve pertanto attenersi ai parametri oggettivi segnati dal regolamento, vale a dire, nel caso dell’articolo 8 n.1 RMC, il marchio della domanda, il diritto anteriore, il territorio coperto da tale diritto e il consumatore di detto territorio. La non opponibilità dei negozi realizzati da privati nei confronti dell’Ufficio, nell’esercizio della sua potestà esaminatrice, non significa che l’assetto voluto dalle parti sia irrilevante nella risoluzione del conflitto, ma che su tali negozi potrà, ad esempio fondarsi una pretesa di risarcimento del danno, ma non certo chiedere un accertamento, da parte dell’Ufficio, di non confondibilità. In altre parole, se la richiedente ritiene che l’opponente abbia, nel presentare opposizione, violato una disposizione contrattuale o disatteso l’affidamento ingenerato dalla cinquantennale coesistenza dei marchi o ritenga ancora che l’opposizione abbia carattere temerario o abusivo, il rimedio dovrà essere cercato nelle norme civilistiche che tutelano la responsabilità contrattuale o per fatto illecito”*.

³³ Alcuni anni più tardi, anche l’UIBM nel caso “Campagnolo” (cfr. par. 4.3.1) avrebbe definito l’ufficio marchi italiano “terzo” e quindi non vincolato agli accordi di coesistenza. Sul concetto di “terzietà”, v. tuttavia Comm. ricorsi UIBM, secondo cui nei giudizi di opposizione non viene in rilievo la nozione privatistica di “terzo” e rispetto a un accordo di coesistenza l’UIBM è un ufficio pubblico chiamato a valutare la sussistenza di un rischio di confusione, cfr. Comm. Ricorsi, 4 febbraio 2015, darts-401-078-C-it.

questo fosse usato e registrato solo per servizi di trasloco, e non anche per servizi di spedizioni, settore nel quale era invece leader la stessa UPS.

Era tuttavia sorta una controversia tra le parti, quando UTS aveva depositato il proprio marchio a livello comunitario indicando servizi più ampi rispetto a quelli concordati, violando così l'accordo del 1995. UPS si era opposta alla domanda chiedendo il rigetto della registrazione per tutti i servizi rivendicati, inclusi quelli relativi ai servizi di trasloco, rispetto ai quali si era invece impegnata a non muovere contestazioni. Entrambe le società avevano quindi violato l'accordo.

La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione e precisato chiaramente che l'accordo di coesistenza non aveva alcuna rilevanza nel procedimento, aggiungendo tuttavia (qui il dato interessante rispetto alle pronunce già citate) che le parti avrebbero potuto avviare un'azione per violazione contrattuale davanti al giudice ordinario e chiedere la sospensione del procedimento di opposizione, in attesa della definizione del giudizio di merito³⁴.

La Commissione Ricorsi, invece, nel rigettare a sua volta l'impugnazione proposta da UTS, aveva sostenuto che, a differenza dell'accordo di coesistenza oggetto del caso *Compair*³⁵, quello sottoscritto da UTS e UPS avrebbe condotto ad effetti incerti se applicato alla lettera nel procedimento. Aveva inoltre sottolineato che visto che sembrava essere stato violato da entrambe le parti, era dubbio che l'accordo potesse essere invocato dall'opponente o dalla richiedente³⁶.

4.2.6. *Le linee guida del 2004*

Sulla scorta dell'esperienza dei primi cinque anni di giurisprudenza dell'UAMI, nel

³⁴ Divisione opposizione, 16 aprile 2002, B234841, *UPS Inc. c. UTS B.V.*, pag. 4: “*Civil agreements between the parties of any kind are not of relevance in opposition proceedings. The parties may commence legal actions on a national level and, possibly, request a suspension of the opposition proceedings. Therefore, since the coexistence Agreement of the 16 December 1995 is neither a legal document nor a reason for suspension of the opposition proceedings, the Office cannot take it into account*”.

³⁵ Cfr., sopra 4.2.4.3.

³⁶ Commissione ricorsi, 30 agosto 2004, R518/2002-2, *UTS B.V. c. UPS Inc.*, “*As concerns the parties’ agreement of 1995, the Board remarks that contrary to the situation ruled upon by the Board’s decision of 30 July 2002 in Case R 590/1999-2 – COMP AIR/COMP AIR, the present effects of the agreement in these proceedings remain, to say the least, unclear. Prima facie it would appear that the applicant is acting in breach of the agreement and it must therefore be doubtful whether it can invoke it against the opponent*”.

maggio 2004 viene pubblicata una delle prime versioni delle Direttive sulla prassi seguite dall'ufficio. Quanto agli accordi di coesistenza, si legge: “*Gli accordi privati tra le parti, di qualsiasi tipo essi siano, sono irrilevanti nel procedimento di opposizione. Le parti possono intraprendere azioni legali a livello nazionale e, alla fine, chiedere la sospensione del procedimento di opposizione*”³⁷.

Si tratta di una netta presa di posizione rispetto all'orientamento più risalente, mentre non vi è alcuna traccia delle ragioni delle decisioni che pure avevano preso in considerazione gli impegni delle parti ai fini della valutazione del rischio di confusione. Al contempo, viene suggerito alle parti di avviare procedimenti ordinari per accertare eventuali violazioni degli accordi e chiedere la sospensione dei procedimenti di opposizione.

A tale proposito, l'Ufficio non precisava che effetto avrebbe avuto sul procedimento di opposizione la conclusione di un giudizio ordinario relativo alla violazione di un accordo di coesistenza. L'art. 100.2 del regolamento 40/94 (e oggi l'art. 101 del regolamento 207/2009) prevedeva infatti la sospensione dei procedimenti di decadenza o nullità quando la validità del marchio comunitario era già stata contestata dinanzi al giudice ordinario con domanda riconvenzionale. Allo stesso tempo, era (come anche ora è) opportuna la sospensione del procedimento quando era contestata la validità del marchio su cui si basavano l'opposizione o l'azione di nullità (non quella di decadenza, dato che non presuppone l'esistenza di diritti anteriori). L'effetto dei giudizi ordinari sul procedimento amministrativo in questi casi è intuitivo: se il diritto anteriore è dichiarato nullo o decaduto, il procedimento di opposizione (o nullità) che era stato sospeso si chiude con il rigetto della domanda. Non si riscontra invece altrettanto intuitivamente l'effetto di un accertamento da parte del giudice ordinario della validità o della violazione di un accordo di coesistenza, che sarebbe solo parzialmente pregiudiziale rispetto all'opposizione.

4.2.7. L'unico precedente del Tribunale UE: il caso Omega

Della vicenda che ha visto contrapposte le società svizzera Omega S.A., società produttrice dei noti orologi, e la statunitense Omega Engineering Inc, attiva nel settore

³⁷ Cfr. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - situazione: maggio 2004, pag. 18, <http://oami.europa.eu/it/mark/marque/pdf/part%202%202.D-IT.pdf>.

degli strumenti di precisione si è già fatto cenno in precedenza, in merito alla tecnica redazionale degli accordi di coesistenza e ai rischi che può comportare dal punto di vista merceologico affidarsi alla sola menzione delle classi di Nizza³⁸.

Si tratta di una delle saghe più note che hanno coinvolto gli accordi di coesistenza, avendo generato numeri contenziosi incrociati in diverse giurisdizioni. A livello comunitario si possono contare decine di procedimenti solo davanti all'Ufficio di Alicante.

Ci limiteremo qui a dar conto di quello che è giunto fino al Tribunale di prima istanza. Le due società avevano stipulato una serie di accordi di coesistenza in base al quale alla società svizzera era assegnato l'uso del marchio "Omega" nel settore degli orologi, e alla società americana quello degli strumenti scientifici. Questi accordi non hanno avuto grande fortuna dato che hanno acuito il conflitto tra le parti piuttosto che limitarlo e permettere una pacifica coesistenza. In particolare, le parti discutevano sul significato da attribuire alle clausole che indicavano i prodotti per i quali potevano utilizzare e registrare il segno "Omega".

Il tema era emerso già in occasione del primo deposito comunitario della società svizzera, immediatamente opposto da Omega Engineering. In risposta, la società svizzera si era difesa sostenendo che il deposito della domanda fosse in linea con le previsioni del contratto di coesistenza sottoscritto tra le parti, e che quindi l'opposizione era da respingere. In prima istanza, la divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione, valutandola sulla base del rischio di confusione, senza tenere conto dell'accordo di coesistenza, ritenendo che tali accordi non potessero vincolare o anche solo influenzare i rilievi dell'Ufficio³⁹.

Meno netta è stata la posizione della Commissione ricorsi, che ha sì ritenuto non vincolante l'accordo, ma solo perché nel caso concreto presentava clausole non del tutto chiare a cui le parti davano peraltro significati diversi⁴⁰.

³⁸ Cfr. sopra par. 3.3.3.

³⁹ Cfr. Divisione di opposizione, 28 febbraio 2002, "*The Office's finding can neither be bound nor be influenced by the provisions contained in a private agreement between the parties. Indeed, the interpretation of a private deed does not fall into the jurisdiction of the Office since it is not a fact in the sense of Article 74 CTMR*".

⁴⁰ Cfr. Commissione dei Ricorsi, 10 dicembre 2004, R-330/2002-2, pag. 27, punto 24: "*As concerns the*".

Il Tribunale UE ha confermato le decisioni precedenti, sottolineando quanto all'accordo che: *“in ogni caso, senza che sia necessario esaminare le conseguenze dell'accordo delle parti, resta il fatto che l'accordo è irrilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione nel caso concreto”*⁴¹. Nella decisione tuttavia non viene chiarito il motivo per cui non si debba tener conto dell'accordo.

A tale ultimo proposito, è stato osservato che la ragione per cui anche il Tribunale ha ritenuto irrilevanti i rapporti tra le parti consisterebbe nell'intenzione di proteggere l'interesse del pubblico. Così, pur essendo i privati liberi di decidere se i rispettivi marchi siano o meno confondibili, le scelte fatte dalle parti non metterebbero il pubblico del tutto al riparo dal possibile rischio di confusione⁴².

Questo argomento non può tuttavia costituire un paradigma assoluto, che sarebbe estremamente riduttivo applicare a qualsiasi procedura e a qualsiasi rapporto. Andrebbe infatti sempre esaminato se nel contesto specifico l'accordo di coesistenza abbia o meno generato una coesistenza pacifica e senza episodi di confusione. Nel caso del marchio “Omega”, a escludere la rilevanza dell'accordo era stata proprio la mancanza del primo requisito.

4.2.8. Verso il mutamento della prassi

4.2.8.1. Il caso Martini& Rossi S.p.A. / Martini S.p.A. (marchi Martini / Fratelli Martini)

Dell'importanza delle decisioni dell'UAMI legate alla controversia tra la Martini&Rossi S.p.A., titolare del celebre marchio “Martini” per bevande alcoliche, e la Martini S.p.A., attiva nel settore dei prodotti di illuminazione, si è già detto in precedenza con riguardo all'interpretazione delle clausole degli accordi di coesistenza⁴³.

agreement between the parties the Board remarks that [...] the effect of the agreement in these proceedings are not entirely clear [...]. It must therefore be doubtful whether it can invoke the agreement against the opponent?

⁴¹ Cr. Tribunale UE, 6 novembre 2007, T-90/05, *Omega SA c. UAMI*, punto 49 *“In any event, without its being necessary to consider the consequences of the agreement for the parties, the fact remains that the agreement is irrelevant to the assessment of the likelihood of confusion in the present case?”*.

⁴² Cfr. N. G. Prentoulis, *The Omega ruling, trade mark co-existence agreement in the tension between “public” and “private” trademark law*, E.I.P.R. 2008, 30(5), 202-205.

⁴³ Cfr., sopra par. 2.2.

In base a un accordo stipulato nel 1990, la Martini&Rossi aveva consentito a Martini S.p.A. il diritto di utilizzare e registrare come marchio il patronimico “Martini” per prodotti di illuminazione, a condizione che questo fosse sempre accompagnato dalla parola “Fratelli”. La Martini S.p.A. aveva quindi depositato un marchio per apparecchi di illuminazione, costituito dal segno “Fratelli Martini” accompagnato anche da un segno grafico. Nel marchio, tuttavia, il segno “Martini” era chiaramente preminente, visto che alla parola “Fratelli” e all’elemento figurativo era accordato solo parte dello spazio corrispondente alla “M” e alla “A” di “Martini”, come si vede dalla seguente figura:



Nel corso del procedimento di opposizione instaurato dalla Martini&Rossi, la richiedente aveva sostenuto che l’accordo di coesistenza fosse la prova del fatto che l’opponente non considerasse il marchio “Fratelli Martini” pregiudizievole del prestigio del marchio “Martini”, o che dall’uso dello stesso la Martini S.p.A. traesse un indebito vantaggio.

Ad avviso dell’Ufficio, che pure aveva premesso che la valutazione sull’accertamento di una eventuale violazione (dall’una e dall’altra parte) del contratto di coesistenza sarebbe andata al di là delle proprie prerogative, l’opposizione era fondata. Aveva infatti rilevato da un lato che il marchio in questione presentava in maniera largamente prevalente il segno “Martini” rispetto agli altri segni, e dall’altro che l’accordo di coesistenza non indicava chiaramente le modalità di rappresentazione grafica del marchio “Fratelli Martini”, sicché non si poteva desumere che la Martini&Rossi - come invece sosteneva la richiedente - avesse di fatto espresso consenso al deposito⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. Divisione di opposizione, 27 luglio 2006, B493918, *Martini&Rossi S.p.A. c. Martini S.p.A.*, pag. 7: “The Office cannot enter into the assessment of a possible breach of contract as it goes beyond its competences. However, the Office considers that the word “Martini” is clearly dominant in relation to the word “Fratelli” within the CTM application. Moreover, since the figurative trade mark applied for is not graphically represented in the submitted agreement, the Office considers that it is not obvious from said agreement that the opponent consents the registration and use of the CTM application. Therefore, the submitted document cannot be considered as a justification for the applicant’s acts and the above finding of existence of an unfair advantage or of a detriment to the distinctive character of reputation of the earlier mark should be maintained”.

Il provvedimento segna un sensibile scostamento rispetto all'orientamento delle linee guida del 2004. Pur accogliendo l'opposizione, l'Ufficio prende in considerazione l'accordo, lo esamina e si interroga sul suo impatto nel procedimento.

Sotto questo punto di vista, la successiva decisione della Commissione Ricorsi che avrebbe accolto il ricorso presentato da Martini S.p.A. traccia un solco ben più netto.

Secondo la decisione di secondo grado, infatti, Martini&Rossi non poteva sostenere in modo convincente che il segno "Fratelli Martini" potesse comportare un pregiudizio al proprio marchio "Martini", dato che essa stessa aveva autorizzato la richiedente a utilizzare il segno "Martini" quando accompagnato da altri segni. Peraltro, il fatto che l'accordo non specificasse le dimensioni che gli "altri segni" avrebbero dovuto avere rispetto a "Martini", non poteva impedire a Martini S.p.A. di registrare il marchio oggetto di opposizione. La Commissione aveva ritenuto, infatti, che se l'accordo fosse stato finalizzato ad impedire registrazioni come quella in questione, sarebbe stato logico attendersi che le parti lo avessero specificato nell'accordo, magari allegando l'immagine delle versioni ritenute non pregiudizievoli del marchio Martini⁴⁵.

In questo caso, la Commissione non solo esamina l'accordo, ma addirittura lo pone a fondamento del proprio giudizio. Probabilmente, si tratta della decisione in cui più di ogni altra l'EUIPO ha affidato così manifestamente la definizione di un procedimento all'applicazione di un accordo tra le parti.

Per altro verso, c'è da dire che a differenza di quelli esaminati in precedenza questo caso non riguardava l'esame del rischio di confusione o di associazione per il pubblico. Dato che i servizi designati dai marchi delle parti erano effettivamente molto distanti tra loro

⁴⁵ Cfr. Commissione ricorsi, 30 luglio 2007, R-1244/2006-1, *Martini S.p.A. c. Martini&Rossi S.p.A.*, pag. 10: "By entering into this agreement, the opponent acknowledged that the applicant has marketed lamps under the "Fratelli Martini" mark for more than twenty years and permitted the applicant to use as a trademark the sign "Fratelli Martini", but not the sign "Martini" alone. The opponent now argues that the sign applied for by the applicant is different from the sign specified in the agreement. However, the coexistence agreement does not specify whether the "Fratelli Martini" mark must be used as a word mark or as a figurative mark and does not indicate the size of the word "Fratelli" in relation to "Martini". Its literal wording, therefore, does not support the opponent's claim that the applicant cannot register and use the sign applied for. The mark applied for legibly consists of the words "Fratelli Martini", albeit "Fratelli" is written in a smaller font. If, as argued by the opponent, the agreement was to prevent the registration of the sign at issue it would have been logical to expect a representation of a sample to be attached to this agreement in order to avoid misunderstanding. As the agreement acknowledges the applicant's right to use "Fratelli Martini" for lighting apparatus, it is clear that the opponent did not consider the presence on the market of another "Martini" mark - provided it was accompanied by other words such as "Fratelli, Luce" or the like - to be detrimental to its mark".

(bevande alcoliche vs. prodotti da illuminazione), Martini&Rossi aveva agito in base all'art. 8.5 del regolamento, invocando quindi la tutela contro l'indebito vantaggio del carattere distintivo del proprio marchio e il pregiudizio arrecato allo stesso dal marchio della Martini S.p.A. Dato che l'opponente non aveva invocato la tutela contro il rischio di confusione, la prospettiva dell'Ufficio si era spostata esclusivamente sui rapporti tra le parti.

Si può dunque concludere che, almeno nei casi in cui sia invocata la tutela del marchio che gode di notorietà, il preventivo consenso al deposito di un marchio, impedisce al titolare del diritto anteriore anche di opporsi alla successiva registrazione.

4.2.8.2. Il caso Vortex S.A. / British Sky Broadcasting Plc. (marchi Skyrock / Sky e altri)

Della vicenda si è già fatto cenno in precedenza con riguardo all'applicazione dell'art. 53.3 del regolamento⁴⁶. L'accordo di coesistenza sottoscritto nel 1988 tra la francese Vortex, titolare del marchio "Skyrock" utilizzato per una emittente radiofonica, e la società di broadcasting Sky ha generato un contenzioso incrociato ampio, complesso e multigiurisdizionale. Solo a livello comunitario si contano almeno cinque procedure di opposizione e due di annullamento, senza contare le cause instaurate davanti al giudice ordinario in Francia.

Vortex si era impegnata a non utilizzare mai il segno "Sky" da solo, ma sempre seguito da "rock" (e quindi come "Skyrock"), o da "zin" (come Skyzin) e comunque solo per canali radio e mai per canali televisivi. A sua volta, Sky si era impegnata a non utilizzare il segno "Skyrock" (o "Skyzin"), potendo quindi liberamente utilizzare e registrare senza altri limiti il segno "Sky"⁴⁷.

⁴⁶ Cfr. sopra, par. 3.3.4

⁴⁷ Nello specifico, l'accordo prevedeva: "[...]1) Vortex utilisera les marques «SKYROCK» et «SKYZIN» toujours en un seul mot et n'utilisera jamais «SKY» seul ou en caractère plus grand que le terme "Rock" ou "Zin"; 2) Vortex utilisera la marque « SKYROCK » uniquement pour une chaîne de radio et jamais pour une chaîne de télévision ou une émission de télévision de quelque sorte que ce soit ; 3) Vortex n'utilisera jamais ni ne cherchera à obtenir l'enregistrement d'autres marques contenant le terme « SKY » à l'exception de «SKYROCK» et «SKYZIN» ; 4) Sky Television n'utilisera jamais les combinaisons « SKYROCK » ou « SKYZIN » pour quelque raison que ce soit ; 5) Les deux parties ne s'opposeront pas ou n'objecteront pas d'une manière quelconque à l'utilisation et à l'enregistrement de leurs marques respectives dans le monde entier dans la condition ci-dessus et, si appelées à le faire par les bureaux d'enregistrement, fournira des lettres de consentement quant aux marques respectives des deux parties [...]". L'accordo è riprodotto in uno degli

A partire dal 2001, la società di emittenza televisiva aveva iniziato a depositare a livello comunitario alcuni marchi (denominativi e figurativi) costituiti dal solo segno “Sky”. Contro questi depositi si era opposta la Vortex (violando così l’accordo). In verità, già da qualche anno anche la stessa Vortex aveva iniziato a depositare in Francia numerosi marchi che contenevano il segno “Sky” insieme ad altri segni (tra gli altri: “Skymobile”, “Skychat”, “Skytof”, “Skyblog”, “Skybank”, “Sky Rai”, “Skyroulette”). Contemporaneamente aveva promosso un’azione di nullità dei marchi “Sky News”, “Sky Radio” e “Sky Television” registrati in Francia da Sky. Vortex sosteneva infatti che l’accordo di coesistenza era ormai da considerarsi inefficace, perché Sky non aveva più rinnovato il marchio di cui era titolare all’epoca dell’accordo, per averlo sostituito con altri marchi. Le domande di Vortex erano state rigettate sia in primo che in secondo grado da Tribunal de Grande Instance e Cour d’Appel de Paris, che avevano riconosciuto che l’accordo fosse applicabile anche ai marchi depositati successivamente⁴⁸.

Nonostante le decisioni dei giudici francesi ne avessero confermato l’efficacia, l’accordo di coesistenza non era stato preso in considerazione dalla divisione di opposizione UAMI che aveva accolto tutte le opposizioni proposte da Vortex contro Sky⁴⁹.

Ancora più sorprendentemente, la Commissione Ricorsi, che per un verso aveva invece tenuto conto dell’accordo, dall’altro ne aveva dato una interpretazione diametralmente opposta a quella offerta dei giudici francesi⁵⁰. Secondo la decisione di secondo grado, infatti, l’accordo da un lato non prevedeva un esplicito consenso di Vortex all’uso del segno “Sky” da parte della società facente capo al tycoon Murdoch, ma solo l’impegno

atti depositati nelle procedure di opposizione da Sky e pubblicati sui sito EUIPO.

⁴⁸ Cfr. Tribunal de Grande Instance de Paris, 16 Janvier 2004, RG 01/01595; Cour d’Appel de Paris, 1 Juin 2005, RG 2005/6010. In particolare, secondo i giudici francesi, l’accordo era da considerarsi ancora pienamente efficace ed applicabile anche a marchi ulteriori a quelli per i quali l’accordo era stato originariamente stipulato: “[...] *il résulte des dispositions du protocole que les parties ont, à l’évidence, conclu un accord de coexistence des marques dépassant le strict cadre du litige en cours pour l’étendre aux marques dont elles entendraient faire usage à l’avenir [...]*”, cfr. Tribunal de Grande Instance, pag. 14.

⁴⁹ Cfr. Divisione di opposizione, 30 giugno 2006, B694713, pag. 3: “*Regardless of whether or not such action from the opponent may involve a breach its contractual obligations, should they subsist, and the possible consequences deriving from such breach are matters of the competence of the courts. The Office holds no jurisdiction in this respect*”. Nei medesimi termini anche, Div. opp., 30 giugno 2006, B695066 e Div. opp. 20 aprile 2007, B694994.

⁵⁰ Le decisioni di merito sarebbero peraltro state confermate anche in sede di legittimità, cfr. Cour de Cassation, 15 Janvier 2008, n. J/2007/15607, <https://www.doctrine.fr/d/CASS/2008/INPIM20080002>.

di quest'ultima a non usare né registrare i segni “Skyrock” e “Skyzin”, e dall'altro non impediva a Vortex di opporsi a future domande di registrazione costituite da solo segno “Sky”⁵¹.

Si tratta di decisioni piuttosto controverse. Difficilmente infatti, l'EUIPO si pone in così aperto contrasto con decisioni di giudici di merito. In ogni caso, questi precedenti confermano la mancanza di un indirizzo unanime dell'ufficio comunitario che per diversi anni ha manifestato adesioni all'orientamento più formalistico, alternate a soluzioni che vedevano l'accordo quale uno degli elementi centrali su cui fondare le decisioni.

4.2.9. *Le Direttive del 2007: il mutamento della prassi. Rilevanza degli accordi e limiti*

All'indomani e sulla scorta delle decisioni della Commissione Ricorsi nei casi Martini e Sky, vengono pubblicate le Direttive del 2007. In questa edizione viene apertamente dichiarato che: *“la prassi secondo cui gli accordi privati tra le parti, di qualsiasi tipo essi siano (ad es. contratti), debbano essere ritenuti irrilevanti nel procedimento di opposizione, è stata abbandonata”*.

In particolare, si legge nelle Direttive, gli accordi devono essere presi in considerazione quando vi sia accordo tra le parti sulla loro interpretazione o esista una decisione di un giudice nazionale sul relativo significato (in questo mostrando di voler temperare l'impatto delle decisioni sul caso Sky). Di conseguenza, in caso di controversia tra le parti sulla loro validità, efficacia o interpretazione, gli accordi non sono presi in considerazione e qualora sussistano giudizi pendenti in merito agli stesi, spetta alla valutare se sospendere il procedimento in attesa della pronuncia di merito⁵².

⁵¹ Commissione Ricorsi, 30 ottobre 2007, R 1166/2006-1, *British Sky Broadcasting Group Plc c. Vortex S.A.*, pag. 13: *“It is clear from Clause 5 of the Agreement that the parties’ mutual promise not to obstruct each other in the use and registration of trade marks is confined to the trade marks expressly mentioned in the Agreement, i.e. SKYROCK, SKYZIN and SKYCHANNEL. The parties did not enter into an open-ended commitment to allow each other to use and register any conceivable trade mark that either of them might wish to use at some point in the future. In particular, the opponent did not agree that Sky Television plc or its successors could use and register the term SKY, by itself, as a trade mark for a television channel or for any other services or goods. The opponent undertook that it would not itself use SKY alone, or use or register SKY in combination with any other element except ROCK and ZIN, but the opponent did not promise that it would refrain from opposing any attempt by the other party of the Agreement to register the word SKY, by itself, as a trade mark”*. Nei medesimi termini anche: Comm. Ric., 27 novembre 2007, R 1167/2006-1. Per dovere di cronaca, si segnala che la Commissione aveva tuttavia accolto i ricorsi valutando nel merito insussistente il rischio di confusione.

⁵² Cfr. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2D, pag. 18, versione novembre 2007,

Nonostante una presa di posizione apparentemente così netta, non sono mancate pronunce che invece hanno continuato a ritenere irrilevanti gli accordi di coesistenza o perché considerati meri atti privati tra le parti⁵³, o perché le parti erano in totale disaccordo sul loro contenuto⁵⁴.

4.2.10. *La rilevanza della coesistenza di fatto*

Nell'esperienza dell'ufficio marchi europeo vi sono molte pronunce che riguardano non tanto la coesistenza basata su un vero e proprio accordo tra le parti, ma quella di fatto scaturita dall'atteggiamento delle parti sul mercato. Queste decisioni sono interessanti perché dimostrano che la coesistenza di fatto può rientrare in alcuni casi tra i criteri su cui fondare il giudizio di confondibilità.

Nel rapporto tra coesistenza di fatto e procedimento di opposizione si è ad esempio pronunciato nel 2005 il Tribunale UE nel caso “Grupo Sada”, stabilendo che la coesistenza di marchi anteriori sul mercato può costituire un utile indizio quando sia dimostrato che tale coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione: *“Certamente non è del tutto escluso che, in taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori nel mercato possa eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dagli organi dell'UAMI. Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio comunitario abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell'interveniente su cui si fonda l'opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici”*⁵⁵.

In proposito si è espressa nel caso “La Española” anche la Corte di Giustizia⁵⁶ che,

http://www.oami.europa.eu/it/mark/marque/pdf/global_assessment-IT.pdf.

⁵³ Divisione opposizione, 30 ottobre 2008, B1164112, *Gruppo Buffetti S.p.A. c. Ergo AG*. Tra le stesse parti anche 24 novembre 2008, B1163692; 27 novembre 2008, B1163825; 28 gennaio 2010, B1163908; 3 maggio 2010, B1163684.

⁵⁴ Commissione Ricorso, 22 novembre 2011, R2531/2010-1, *Dea Battaglia Srl c. Dea Srl*; Divisione Opposizione, 15 novembre 2013, B1961807, *Borvad cz c. Changsha Highb-Tech*.

⁵⁵ Cfr. Tribunale UE, 11 maggio 2005, T-31/03, *Grupo Sada c. UAMI*, punto 86.

⁵⁶ Non risulta invece una pronuncia della Corte di Giustizia sulla rilevanza dei contratti di coesistenza veri e propri.

confermando l'orientamento del Tribunale, ha stabilito che l'assenza di rischio di confusione può essere dedotta anche dal carattere pacifico di una prolungata coesistenza sul mercato dei marchi in conflitto⁵⁷.

4.2.11. Le Direttive EUIPO 2016 e le “nuove” Direttive 2017

Le vigenti direttive in materia di marchi, confermate per quanto qui interessa anche per il 2017⁵⁸, in vigore dal 1 febbraio 2017, e approvate dall'EUIPO il 12 dicembre 2016, sintetizzano l'attuale orientamento dell'Ufficio. Quanto alla coesistenza di fatto, si sottolinea che questa possa contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre nella mente del pubblico di riferimento. È naturalmente precisato che il valore indicativo della coesistenza vada apprezzato con cautela. Affinché il richiedente del marchio possa dimostrare che la coesistenza si fondava sull'assenza di rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, devono essere soddisfatte talune condizioni, tra cui anche l'identità tra i marchi oggetto di coesistenza e quelli della procedura.

Per quanto riguarda gli accordi di coesistenza, le attuali direttive ribadiscono che possono essere presi in considerazione come qualsiasi altro fattore rilevante in sede di valutazione del rischio di confusione.

Anche in questo caso è tuttavia necessario provare che la coesistenza sia in concreto dovuta all'assenza di rischio di confusione da parte del pubblico, non essendo evidentemente sufficiente la mera dichiarazione delle parti che nei contratti si danno atto che i marchi possono coesistere senza che vi sia rischio di confusione.

Gli accordi quindi non sono vincolanti di per sé. In particolare, non costituiscono elementi su cui fondare il giudizio di confusione, gli accordi che prevedano forme di coesistenza contrarie all'applicazione della disciplina comunitaria e della giurisprudenza. Si tratta quest'ultima di una precisazione quasi scontata se si pensi per esempio ad accordi che permettano la coesistenza di marchi identici per servizi identici.

⁵⁷ Corte di Giustizia UE, 3 settembre 2009, C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur SA c. UAMI*, punto 82: “[...] da un lato, se non può essere escluso che la coesistenza di due marchi in un mercato determinato possa eventualmente contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento, è necessario ancora che siano rispettate alcune condizioni. Pertanto, [...] l'assenza di rischio di confusione può, in particolare, essere dedotta dal carattere «pacifico» della coesistenza dei marchi in conflitto nel mercato in questione”.

⁵⁸ Il 12 dicembre 2016, l'EUIPO ha adottato le nuove Direttive 2017, in vigore dal 1 febbraio 2017.

Come già previsto nelle direttive del 2007, qualora la validità di un accordo sia contestata dinanzi a un giudice ordinario, e se si ritenga che l'esito potrebbe essere rilevante per il caso in questione, l'Ufficio può decidere di sospendere il procedimento.

In ogni caso, a conferma che - sia pure entro certi limiti - gli accordi di coesistenza sono considerati elementi utili per valutare l'esistenza o meno del rischio di confusione, vi è anche il fatto che l'Ufficio elenca proprio gli accordi tra i possibili validi motivi che il titolare della domanda può utilizzare per giustificare l'assenza di confusione tra i segni in un procedimento di opposizione⁵⁹.

4.3. L'orientamento dell'UIBM

L'esperienza italiana in tema di opposizione alla registrazione di marchi è molto più recente rispetto a quella europea, dato che nel nostro paese la procedura è entrata a regime solo nel luglio del 2011⁶⁰.

⁵⁹ Cfr. Divisione opposizione, 31 agosto 2016, B2089087, *Clinique Laboratories, LLC. c. Clinique des Grangettes SA*, pag. 15: “*In relation to all the holder's other goods and services, due cause may be found where the applicant establishes that it cannot reasonably be required to abstain from use of the mark (e.g. because its use of the sign is a generic use to indicate the type of goods and services in question, whether using generic words or generic figurative devices), or where it has some specific right to use the mark for the goods and services (e.g. it shows that a relevant coexistence agreement permits its use of the sign)*”. Nello stesso senso anche Divisione Opposizione, 29 novembre 2013, B1965022, *Facebook Inc. c. Companybook AS*; Divisione di opposizione, 18 dicembre 2014, B1901324, *eBay Inc. c. Pay4bay Ltd.*

⁶⁰ In Italia il sistema di opposizione alla registrazione di marchi era stato previsto dagli artt. 8 e ssgg. del d.lgs. 447/1999 che in attuazione del Protocollo di Madrid avevano introdotto gli artt. 32 e ssgg. nella disciplina della legge marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 929). La procedura è tuttavia rimasta a lungo congelata fino all'approvazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dall'art. 20, comma 2 d.lgs. 447/1999. Il decreto ministeriale è stato approvato solo nel maggio del 2011 (dm 11 maggio 2011, *Termini e modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione*) e la procedura è entrata in vigore il 1 luglio dello stesso anno. Rispetto al modello comunitario, il sistema di opposizione in Italia presenta ancora evidenti differenze. Una di queste riguarda i diritti anteriori opponibili. Ai sensi dell'art. 177 c.p.i. è infatti possibile proporre opposizione solo sulla base di un marchio registrato o una domanda di marchio o sulla base dei diritti previsti dall'art. 8 c.p.i. (ritratti di persone, nomi e segni notori). Non costituiscono invece anteriorità opponibili i diritti su ditta, denominazione sociale, nomi di dominio e marchi di fatto, contemplati invece dal Regolamento 207/2009 (cfr. art. 8.4 “*ogni altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale*) il quale a seguito della riforma del 2015 prevede tra i diritti opponibili anche denominazioni di origine e indicazioni geografiche (art. 8.4*bis*). Questo disallineamento comporta una grave disparità di trattamento per il titolare di diritti anteriori “non titolati” che, paradossalmente, potrà opporsi alla registrazione di un marchio a livello europeo, ma non a livello italiano. In proposito, la nuova direttiva UE 2015/2436 prevede solo alcuni passi in avanti. Secondo il considerando 38 e l'art. 43, infatti, le procedure di opposizione degli stati membri dovranno prevedere tra i diritti opponibili i marchi, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Tuttavia ancora nessuna menzione viene fatta degli “altri segni” utilizzati nel commercio (ditta, insegna, denominazione sociale, etc.).

Non stupisce quindi che i procedimenti che hanno in qualche modo riguardato accordi di coesistenza davanti all'UIBM sono notevolmente meno di quelli portati all'attenzione dall'EU IPO. Anzi, a dire il vero, l'unico precedente che consta nel nostro ordinamento è quello dell'opposizione promossa da Campagnolo Srl contro F.lli Campagnolo S.p.A., vicenda di cui si è già brevemente dato atto nel corso di questo lavoro⁶¹.

4.3.1. Rilevanza degli accordi di coesistenza nei procedimenti di opposizione davanti all'UIBM: il caso Campagnolo

F.lli Campagnolo è una società attiva nel settore dell'abbigliamento casual sportivo, mentre la Campagnolo Srl opera nel settore della componentistica per biciclette da corsa e solo per un breve periodo aveva commercializzato anche abbigliamento sportivo tecnico per ciclisti. Nel corso degli anni, tra le parti erano sorte numerose controversie per l'uso del segno "Campagnolo". Queste controversie erano state composte con diversi accordi di coesistenza succedutisi nel tempo, l'ultimo dei quali risalente al 2002.

Campagnolo Srl aveva riconosciuto all'altra società il diritto di utilizzare e registrare come marchio il patronimico "Campagnolo" a condizione che questo fosse sempre accompagnato dalla parola "F.lli" scritta con caratteri identici al patronimico, in modo da non far percepire i due segni in maniera tra loro svincolata, e che fosse utilizzato per prodotti in classe 25 e per "tessuti e coperte" in classe 24.

Nell'accordo, la Campagnolo Srl confermava inoltre che questa modalità di utilizzo del marchio di F.lli Campagnolo sarebbe stato sufficiente a escludere il rischio di confusione nel pubblico tra i due segni.

Alcuni anni più tardi, nel 2011, F.lli Campagnolo aveva depositato all'UIBM una domanda di registrazione di marchio che rispettava gli impegni assunti nell'accordo (marchio costituito dalla scritta "F.lli Campagnolo", per "coperte" in classe 24 e "abbigliamento, con l'esclusione dei prodotti destinati al ciclismo" in classe 25).



⁶¹ Cfr., sopra al par. 2.2.

Nonostante l'accordo, Campagnolo si era opposta alla registrazione facendo valere alcune registrazioni anteriori relative al segno "Campagnolo". Tra le parti, peraltro, pendeva il Cassazione una causa relativa all'interpretazione dell'accordo⁶².

Davanti l'UIBM, F.lli Campagnolo aveva eccepito l'esistenza dell'accordo di coesistenza, nel quale l'altra parte aveva prestato il consenso alla registrazione, e aveva quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, o comunque la sospensione della procedura in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione tra le parti (così come previsto per le procedure di opposizione comunitarie dalle Direttive UAMI).

Tuttavia, nessuna delle eccezioni era stata accolta dall'UIBM che aveva al contrario accolto l'opposizione e rifiutato la registrazione del marchio "F.lli Campagnolo". In particolare, secondo l'esaminatore l'accordo di coesistenza era da considerarsi irrilevante nella procedura, perché inopponibile ai terzi diversi dalle parti contraenti. E tra i terzi vi era anche l'UIBM stesso⁶³.

La decisione è stata riformata in sede di impugnazione. La Commissione Ricorsi, in linea con l'indirizzo comunitario, ha infatti ritenuto insufficiente la motivazione secondo la

⁶² Del giudizio di merito si è già dato conto al par. 2.2 sopra. La controversia riguardava l'interpretazione di alcune clausole dell'accordo, tra cui quella che impegnava F.lli Campagnolo di usare insieme i segni "F.lli" e "Campagnolo" in maniera che non fossero "*percepibili in maniera svincolata*". In particolare, Campagnolo Srl contestava alla controparte la violazione dell'accordo per l'uso di un marchio in cui i segni "F.lli" e "Campagnolo" erano riprodotti su sfondi di diverso colore (peraltro, il marchio oggetto di opposizione presentava invece uno sfondo monocoloro). Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di Campagnolo Srl (cfr. Trib. Milano, 7 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 5152: "*L'impegno contrattuale assunto in sede transattiva ad utilizzare il proprio segno distintivo "F.lli Campagnolo" e, più in generale, con modalità tali da evitare che il termine "Campagnolo" risulti percepibile in maniera svincolata dal termine "F.lli" esclude la liceità (contrattuale) della rappresentazione dei detti termini su sfondi di colori diversi che, valorizzandoli differenziatamente, inducono i consumatori a percepirli in modo separato e potrebbero ragionevolmente preludere alla obliterazione del termine "F.lli" attraverso una marginalizzazione progressiva, sino alla sua caduta e completa scomparsa*"). La Corte d'Appello di Milano, al contrario, aveva ritenuto che l'uso del marchio da parte di F.lli Campagnolo fosse in linea con le previsioni contrattuali (cfr. App. Milano, 8 gennaio 2010, *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5520: "*La clausola contrattuale che prevede che il termine "Campagnolo" venga sempre accompagnato dalla parola "F.lli" e che le due parole siano scritte con caratteri dello stesso tipo e stessa dimensione, che non siano in alcun modo confondibili con i caratteri utilizzati o registrati dalla concorrente per i propri marchi e/o prodotto, in modo tale che il termine "Campagnolo" non risulti percepibili in maniera svincolata dalla dicitura "F.lli", non è violata dall'impiego di sottofondi di colore diversi alle parole F.lli Campagnolo - rosso per la prima parola e blu per la seconda - e dall'uso di una grafica diversa rispetto ai marchi della concorrente in quanto ciò accentua la divergenza tra i marchi*"). La decisione d'appello è stata poi confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 9890 del 13 maggio 2016 che ha definitivamente posto fine alla questione.

⁶³ Cfr UIBM, decisione opposizione n. 77/2014, 15 maggio 2014, darts-782-883-B-it. Nello specifico, l'UIBM si rifà alla decisione della Commissione ricorsi nel caso "Pancaldi", già commentato sopra a pag. 4.2.5.1.

quale l'accordo di coesistenza sarebbe inopponibile all'Ufficio in quanto terzo al pari di qualsiasi altro soggetto diverso dalle parti. La Commissione, infatti, non contesta la tesi secondo cui gli accordi di coesistenza non producono effetto né a favore né a danno di terzi, ma ritiene questo profilo irrilevante nelle procedure di opposizione che vedono direttamente coinvolte solo le parti dell'accordo. Non può infatti essere considerato "terzo" l'UIBM marchi, che non è un soggetto privato, ma un ufficio pubblico.

Si legge ancora nella decisione che non si può sostenere a priori l'irrilevanza degli accordi di coesistenza, e in particolare di quelli, come era nel caso di specie, di cui entrambe le parti riconoscono la validità. La validità dell'accordo tra Campagnolo Srl e F.lli Campagnolo era stata confermata anche dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, che avevano riconosciuto che gli impegni assunti da Campagnolo Srl e F.lli Campagnolo fossero sufficienti a escludere il rischio di confusione tra i segni. D'altronde, se l'accordo avesse condotto a una coesistenza di segni confondibili, sarebbe stato dichiarato nullo per illiceità della causa per contrarietà all'ordine pubblico.

Sulla base di tali premesse, e accertato che la domanda di registrazione rispettava i limiti imposti dall'accordo, la Commissione ha ritenuto che la coesistenza tra i marchi Campagnolo e F.lli Campagnolo potesse realizzarsi senza rischio di confusione e inganno per il pubblico e ha quindi riformato la decisione della divisione di opposizione e ammesso la registrazione del marchio⁶⁴.

4.4. Un breve commento

La decisione della Commissione Ricorsi UIBM del caso "Campagnolo" è stata oggetto di critiche⁶⁵ da chi ritiene che nelle procedure di opposizione non debba porsi il problema della validità o dell'opponibilità ai terzi di un accordo di coesistenza, e che il compito dell'Ufficio debba essere solo quello di attenersi ai parametri oggettivi materiali e procedurali previsti dalla legge (e cioè la comparazione astratta tra i segni, tra i prodotti, la distintività del marchio anteriore e il pubblico di riferimento). Questa è

⁶⁴ Commissione Ricorsi UIBM, 10/2015, 4 febbraio 2015, darts-401-078-C-it.

⁶⁵ Cfr. S. SANDRI, *Coesistenza ed accordi di coesistenza*, in *Marchi e Brevetti Web*, 26 marzo 2015, <http://www.marchiebrevettiweb.it/avviso-ai-naviganti/3966-coesistenza-ed-accordi-di-coesistenza.html>.

peraltro la tesi generalmente condivisa da chi considera irrilevanti gli accordi di coesistenza nelle procedure di opposizione.

Il tema è evidentemente complesso e dibattuto, come dimostra la mancanza di un indirizzo veramente unanime delle decisioni che se ne sono occupate. Come visto, infatti, in quasi tutti i casi, compreso l'unico portato all'attenzione dell'UIBM, il provvedimento di primo grado è stato poi riformato in sede di impugnazione.

Tuttavia, la tesi appena sopra richiamata appare eccessivamente formalistica, soprattutto se si considera il fatto che le parti possono disporre delle procedure di opposizione stipulando un accordo di coesistenza nel corso del cooling-off (o anche successivamente) e definire così la procedura. Inoltre, non tiene conto né dell'evoluzione della giurisprudenza EUIPO, né dagli evidenti effetti positivi che gli accordi di coesistenza possono avere per ridurre ed evitare il rischio di confusione.

D'altronde, anche la coesistenza di fatto, non suggellata da un accordo formale tra le parti, è considerata un elemento che in certi casi può deporre a favore dell'assenza del rischio di confusione nel pubblico di riferimento⁶⁶. In tal senso come visto sopra⁶⁷ si sono pronunciati in più occasioni sia la Corte di Giustizia⁶⁸ che il Tribunale UE⁶⁹, che hanno indicato in quali casi la coesistenza possa ritenersi un fattore rilevante per la valutazione del rischio di confusione. Così, è necessario che la coesistenza sia pacifica, che in concreto presenti una situazione comparabile a quella oggetto della procedura (e cioè che deve trattarsi degli stessi marchi utilizzati per gli stessi prodotti/servizi di quelli sui quali l'Ufficio è tenuto a pronunciarsi), che riguardi i paesi rilevanti nel caso specifico⁷⁰, e sia sufficientemente prolungata da permettere di valutarne l'impatto sul

⁶⁶ Sul punto v. anche l'excurtus sulle varie decisioni compiuto da A. FOLLIARD-MONGUIRIAL, *Coexistence in Community trade mark disputes: when is it recognized and what are its implications?*, in AA. VV. *Trade Mark Law and Sharing Names exploring use of the same mark by multiple undertakings*, Edward Elgar Pub, 2009, 51.

⁶⁷ Cfr sopra par. 4.2.10.

⁶⁸ Cfr. Corte Giustizia UE, 3 settembre 2009, C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur SA c. UAMI*, cit..

⁶⁹ Cfr. Tribunale UE, 11 maggio 2005, T-31/03, *Gruppo Sada SA c. UAMI*, cit..

⁷⁰ Cfr. Tribunale UE, 13 luglio 2005, T-40/03, *Julián Murúa Entrena c. UAMI*, secondo cui la coesistenza in un paese (nel caso di specie la Danimarca) è irrilevante quando l'opposizione è basata su un marchio di un altro paese (nel caso di specie la Spagna).

rischio di confusione in concreto⁷¹.

Si consideri inoltre la nota decisione della Corte di Giustizia nel caso “Budweiser” che ha stabilito che anche due marchi identici (costituiti dal segno “Budweiser”) per prodotti identici (birre) possono senz’altro coesistere, qualora ne sia stato fatto per lungo tempo un uso sistematico che non ne abbia pregiudicato la funzione di origine⁷². O ancora si pensi alla recente decisione del Tribunale UE che ha ritenuto non confondibili i marchi “Viña Alberdi” e “Villa Alberti”, entrambi registrati per vini, perché già noti presso il pubblico e coesistiti pacificamente per lungo tempo⁷³.

Peraltro, sia l’ordinamento italiano che quello comunitario riconoscono diverse ipotesi in cui marchi astrattamente confondibili possono pacificamente coesistere sul mercato. Si pensi, ad esempio, all’istituto della convalida⁷⁴, che presume l’assenza di rischio di confusione tra segni astrattamente confondibili che siano coesistiti pacificamente sul mercato per cinque anni. La stessa relativizzazione dell’azione di nullità per carenza di novità ha spostato da un piano oggettivo a un piano soggettivo la valutazione del rischio di confusione, che deve sì assumere il punto di vista del pubblico di riferimento, ma comunque dipende solo da un impulso di parte. L’inerzia del titolare, infatti, produrrebbe una coesistenza di fatto che potrebbe essere contrastata dai terzi solo qualora generasse un vero e proprio inganno.

La coesistenza di fatto è valorizzata quale uno degli elementi di fatto di cui tenere conto nei procedimenti di opposizione. Allo stesso tempo e per numerosi aspetti, è tenuta in notevole considerazione la valutazione dei titolari dei diritti. Non si comprende dunque

⁷¹ Cfr. Tribunale UE, 1 marzo 2005, T-185/03, *Enzo Fusco c. UAMI*, secondo cui una coesistenza di soli quattro mesi è considerata troppo breve per poterne valutare l’impatto sul rischio di confusione.

⁷² Cfr. Corte Giustizia UE, 22 settembre 2011, C-482/09, *Budějovický Budvar c. Anheuser-Busch Inc.* “Il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa quando [...] tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi”. Sulla decisione, cfr. il diffuso commento di R. PENNISI, in *Tutela del marchio e azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, 2015, 18.

⁷³ Cfr. Tribunale UE, 30 giugno 2015, T-489/13, *La Rioja Alta SA c. UAMI*, commentata da R. PEROTTI, *The impact of peaceful coexistence in the assessment of likelihood of confusion: a new decision from the General Court*, in <https://iplens.org/2015/07/20/the-impact-of-peaceful-coexistence-in-the-assessment-of-likelihood-of-confusion-a-new-decision-from-the-general-court/>.

⁷⁴ Cfr. art. 28 c.p.i. e art. 54 Re UE 207/2009.

per quale motivo le decisioni degli uffici marchi dovrebbero al contrario essere redatte “al buio” e “in apnea”, ignorando gli impegni che le parti si sono reciprocamente vincolate a rispettare al fine di permettere la pacifica coesistenza sul mercato.

Come già accennato in precedenza, non si pretende che l’EUIPO o l’UIBM si limitino a prendere atto del contenuto dell’accordo, spostando dunque il proprio esame dalla valutazione sull’esistenza del rischio di confusione, a quella sull’adempimento contrattuale.

Peraltro, appare evidente il diverso approccio degli uffici a seconda del fatto che l’accordo venga raggiunto prima o dopo la proposizione dell’opposizione. Mentre quello stipulato anteriormente all’inizio della procedura è valutato con scetticismo, quello stipulato nel corso del cooling-off o comunque prima della definizione del procedimento è in qualche modo accettato dall’ufficio senza che vi sia alcun vaglio sull’adeguatezza a far venir meno il rischio di confusione. Nemmeno in questo caso si può però sostenere che l’ufficio sia vincolato al contenuto dell’accordo. In realtà si limita a prendere atto della rinuncia al procedimento da parte dell’opponente ed è quindi solo dall’atto di rinuncia che può considerarsi in qualche misura vincolato. In ogni caso, dato che l’accordo concluso nel cooling-off ha comunque un effetto rilevante sul procedimento, non potrà negarsi analogo effetto all’accordo stipulato prima della proposizione dell’opposizione. L’ufficio dovrà tenerne conto a meno che non vi sia controversia in merito all’interpretazione della clausole che incidono sulla fattispecie dell’opposizione. Ad esempio se le parti discutono sulla conformità del marchio depositato a quello oggetto della domanda (sia dal punto di vista del segno che dei prodotti/servizi designati), è corretto sostenere che l’ufficio non possa esprimere alcun giudizio e sindacare sull’interpretazione del contratto. Ma quando non vi sia alcun dubbio interpretativo delle parti, non si vede perché l’ufficio debba ignorarne il contenuto.

Peraltro, appare eccessiva la cautela di EUIPO e UIBM a essere più propensi a considerare gli accordi di coesistenza quando, a prescindere dall’esistenza di una controversia, vi siano sentenze di merito che abbiano confermato la validità degli accordi stessi. Non tutti gli accordi di coesistenza stipulati tra parti di un’opposizione sono oggetto di controversie e di domande di merito, e non sempre queste attengono la

loro validità. Inoltre, l'esito di un giudizio di merito è suscettibile di riforma finché non sia coperto da giudicato e, di conseguenza, anche in presenza di una decisione che abbia dichiarato nullo un accordo di coesistenza, non vi è la certezza che lo stesso generi confusione nel pubblico (e il discorso vale naturalmente nel caso inverso).

La valutazione effettiva del successo del “buon” accordo di coesistenza dipende piuttosto dall'assenza di episodi confusori che si siano verificati in concreto. Solo in presenza di tali episodi, gli uffici marchi dovrebbero escludere gli accordi tra i fattori rilevanti per valutare il rischio di confusione.

In tal senso, più la coesistenza è duratura, più è attendibile ai fini di tale valutazione l'assenza di un rischio di confusione in concreto. Si potrebbe dunque ritenere, mutuando la presunzione temporale in tema di convalida, che un accordo che abbia generato una coesistenza pacifica per un periodo di almeno cinque anni, senza che si siano verificati episodi confusori, sia sufficiente a escludere rischio di confusione tra i segni nel pubblico di riferimento anche ai fini del giudizio di opposizione. In questo modo sarebbero valorizzati al contempo gli impegni delle parti, la coesistenza tra i segni e gli interessi dei consumatori.

CONCLUSIONI

Gli accordi di coesistenza tra marchi hanno un impatto relevantissimo non solo sulle parti che li sottoscrivono e sui loro marchi, ma anche sui consumatori e sulle loro scelte e preferenze sul mercato. I tanti casi giurisprudenziali citati e analizzati nelle pagine precedenti, così come l'elevato numero di opposizioni in sede europea che vengono ritirate prima della conclusione del procedimento, danno appena l'idea di quanto questo strumento di composizione o prevenzione del contenzioso sia diffuso.

I motivi che spingono il titolare di un marchio a sottoscrivere un accordo di coesistenza possono essere molteplici. Non solo l'interesse a definire stragiudizialmente una controversia, per sottrarsi così al rischio di una pronuncia imprevedibile e salvaguardare l'avviamento individuando misure sufficienti a garantire l'assenza di confusione sul mercato, ma anche quello a pianificare l'ingresso in nuovi settori merceologici, ad agevolare un passaggio generazionale o a preservare la sopravvivenza del marchio da future liti familiari.

Si è tuttavia osservato come il riconoscimento della validità degli accordi di coesistenza sia giunto molto tardi, nonostante la loro indubbia diffusione. In passato infatti, e almeno fino agli anni '90, parte della giurisprudenza riteneva che gli accordi di coesistenza fossero nulli perché contrari all'ordine pubblico o addirittura per violazione di legge.

Quanto al primo profilo, si considerava sostanzialmente illegittimo il fatto che la coesistenza di segni potenzialmente confondibili potesse essere regolata da un accordo privato tra le parti. Si trattava di un orientamento formatosi nel contesto normativo in cui l'azione di nullità per difetto di novità non era demandata al solo titolare dei diritti anteriori, ma a chiunque ne avesse interesse, compreso il Pubblico Ministero, a conferma dell'idea che la tutela dei segni distintivi fosse in primo luogo tutela dell'interesse pubblico a che non esistessero segni confondibili sul mercato e marchi nulli sul registro.

Il profilo della violazione di legge riguardava invece il vincolo posto dagli artt. 15 l.m. e 2573 c.c. Le due norme prevedevano infatti che il marchio si potesse trasferire solo insieme al complesso di beni aziendali per i quali era utilizzato. Nella visione secondo cui l'unica funzione del marchio tutelabile fosse quella di indicare l'origine imprenditoriale di un prodotto, la separazione del marchio dall'azienda era vista di per sé come fonte di inganno per il pubblico. Così, è stato in passato sostenuto che un accordo di coesistenza costituisse un atto di disposizione dei diritti esclusivi sul marchio, e quindi era da considerarsi nullo se non accompagnato anche alla cessione dell'azienda.

Le riforme degli anni '90 hanno del tutto modificato il punto di vista originario, permettendo il riconoscimento della validità degli accordi di coesistenza.

Ma prima del legislatore, è stata proprio la giurisprudenza a superare le tesi della nullità intrinseca di questi contratti. In particolare la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6715/1988 ha riconosciuto che gli accordi privati che tendono ad assicurare la distinguibilità di prodotti e di attività sono meritevoli di tutela, in quanto agevolano le scelte del consumatore. La decisione che ha però segnato più di ogni altra il passaggio tra la precedente e la nuova concezione è stata la n. 4225/1991. Con questa sentenza la Suprema Corte ha stabilito che un accordo di coesistenza non costituisce un atto di disposizione del diritto di esclusiva su un marchio e non è quindi affetto da nullità se non accompagnato dal trasferimento del ramo d'azienda cui il marchio inerisce, o per il solo fatto che rende possibile l'uso di segni astrattamente confondibili.

Successivamente, con la riforma del 1992 è stato introdotto il rilievo del "consenso" del titolare nell'art. 1 l.m., norma poi confluita nell'art. 20 c.p.i. e che vede il suo parallelo nell'art. 9.2 del regolamento comunitario. Il diritto esclusivo del titolare non consiste solo più nello *ius excludendi*, ma anche nella facoltà di autorizzare un terzo a utilizzare il suo marchio. Secondo l'unanime opinione della dottrina, il riconoscimento della validità degli accordi di coesistenza può desumersi proprio dall'attribuzione di questa facoltà da parte della legge.

Ulteriore punto di rottura rispetto alla precedente concezione è stata poi la riforma dell'art. 15 l.m. e dell'art. 2573 c.c. con l'abrogazione dell'obbligo cessione vincolata. Da tempo peraltro quest'obbligo era svuotato di contenuto, dato che la stessa dottrina riteneva che la protezione dell'interesse pubblico fosse già assicurato da altre norme

contenute nell'ordinamento, tra cui lo stesso secondo comma dell'art. 15 l.m., che prevedeva che in ogni caso dal trasferimento del marchio non dovesse derivare inganno per il pubblico.

Queste riforme sono state tutte dettate dalla necessità del nostro ordinamento di adeguarsi al regime previsto dalle prime direttive sull'armonizzazione della disciplina dei marchi nel mercato comune europeo. E proprio il primo regolamento del marchio comunitario prevedeva nei procedimenti di opposizione la facoltà dell'UAMI di invitare le parti a raggiungere un accordo conciliativo che definisse la procedura. Ora i regolamenti (e anche la nostra disciplina interna) prevedono un vero e proprio periodo di decantazione della procedura (il c.d. *cooling off*) nel corso del quale il procedimento è sospeso e le parti possono solo valutare ipotesi transattive. E non vi è alcuna ragione di ritenere che gli accordi che scaturiscono da questi contatti non siano veri e propri accordi di coesistenza. L'ordinamento quindi non solo accetta questi contratti, ma anzi ne incoraggia la conclusione.

Infine, passaggio fondamentale è stato quello della relativizzazione dell'azione di nullità per carenza di novità introdotta con la riforma del 1999 che ha conferito in capo ai soli titolari dei diritti anteriori la facoltà di agire per chiedere la nullità di un marchio successivo confliggente. Si è trattata di una riforma particolarmente rilevante ai nostri fini. Gli accordi di coesistenza avevano già trovato tutela nell'ordinamento, ma residuava ancora il pericolo che un soggetto estraneo all'accordo potesse chiedere, in virtù del diritto anteriore costituito dall'altro marchio, la nullità per carenza di novità di uno dei marchi oggetto dell'accordo, vanificando quindi lo sforzo delle parti.

Naturalmente, in quanto contratti non tipizzati, gli accordi di coesistenza sono validi nella misura in cui perseguono un interesse meritevole di tutela (art. 1322.2 c.c.). Questo interesse consiste nella soluzione di una controversia attuale o anche solo potenziale e l'introduzione di misure idonee a ridurre il rischio di confusione tra marchi. Un accordo che permetta la coesistenza di marchi confondibili rischia infatti la sanzione della nullità, mentre i marchi oggetto dell'accordo rischiano addirittura la decadenza per decettività. Le parti infatti non sono del tutto libere di disciplinare l'uso dei rispettivi segni facendosi reciproche concessione e ponendosi reciproci limiti. Incombe su di esse l'obbligo di rispettare i vincoli del c.d. "statuto di non decettività del marchio", quel complesso di

norme che impongono l'assenza di inganno del pubblico in tutti i momenti della vita del marchio, dal deposito all'uso corrente, fino all'eventuale trasferimento. L'accordo di coesistenza incide di fatto su tutti questi passaggi. Nel momento in cui l'accordo è redatto, viene infatti costituito un nuovo assetto, che deve tenere conto degli interessi dei consumatori. Se l'accordo di coesistenza poi funziona, nel senso che la disciplina dettata dallo stesso garantisce che il pubblico identifica la diversa origine imprenditoriale dei marchi, può essere "pericoloso" modificare l'assetto trasferendo uno dei marchi o ponendo termine all'accordo.

Si tratta di processi molto complicati che dipendono anche dall'impatto che ha lo scorrere del tempo. Un regime di coesistenza tra segni molto simili, per i quali le parti hanno magari convenuto solo lievissime modifiche dal punto di vista grafico, può infatti ritenersi accettato laddove il pubblico, con il passar del tempo, abbia imparato a distinguere tra loro i segni e la loro origine. Il tempo può però anche giocare in senso contrario, e rendere confondibile/ingannevole, ciò che in origine pareva non esserlo. Le parti hanno dunque l'onere - principalmente per il loro interesse - di facilitare processi di differenziazione nella percezione del pubblico che porti a esiti coerenti con le funzioni del marchio. E così, ad esempio, a fronte di lievi modifiche ai segni, sarebbe opportuno stabilire con precisione i diversi mercati di interesse (e viceversa). È inoltre fondamentale l'aspetto della comunicazione, soprattutto nei casi in cui modifiche ai segni e segmentazione merceologica siano particolarmente blandi. Le parti sono tenute a informare il pubblico sull'origine dei rispettivi prodotti/servizi attraverso comunicati stampa, specifiche campagne promozionali, e in generale attraverso una gestione mediatica dei marchi che faccia chiarezza sul mercato. Questo approccio rende possibile anche nel breve tempo il consolidarsi nel pubblico dell'idea che i marchi oggetto di coesistenza siano effettivamente espressione di due distinti centri di interesse, in tal modo scongiurando qualsiasi rischio di confusione o ingannevolezza.

Si è inoltre visto che in ogni caso, pur con tutte le cautele possibili, redigere un accordo di coesistenza non è sempre esercizio agevole. Anche gli accordi stipulati da parti mosse dalle più rosee intenzioni possono diventare nel tempo motivi di conflitto. Trattandosi di contratti che limitano la libera disponibilità delle parti sui loro diritti, gli accordi di

coesistenza sono spesso soggetti a interpretazione restrittiva, per non aggiungere o sottrarre alle parti alcun diritto rispetto a quanto stabilito dal testo contrattuale.

Tuttavia, l'interpretazione e l'applicazione letterale delle clausole possono portare a evidenti storture e addirittura ad ammettere la legittimità di usi che andrebbero contro l'interesse anticonfusorio del contratto. Questo vale in particolare per le clausole che impongono modifiche ai segni. Si è visto per esempio che può risultare ambiguo obbligare una parte a non utilizzare un determinato segno "da solo", visto che non sempre la giurisprudenza interpreta l'avverbio "solo" come "non preminente", ma molto più spesso come "senza altri segni". Così è successo che sia stato ritenuto conforme all'accordo che vietava di utilizzare un termine da solo, il marchio in cui il termine in questione era sì accompagnato da altri segni, ma di dimensioni visibilmente inferiori. Questo non vuol dire necessariamente che un buon accordo di coesistenza, quando preveda una disciplina di differenziazione dei segni, debba disciplinare con millimetrica precisione le dimensioni e le proporzioni tra le parole che compongono un marchio denominativo, ma la pratica ha dimostrato come l'uso di espressioni imprecise e ambigue presti irrimediabilmente il fianco a contestazioni future.

Inoltre, quando si redige il testo di un accordo di coesistenza non basta ponderare bene i termini utilizzati, occorrerebbe anche essere dotati di "poteri divinatori". Oltre a garantire una coesistenza quanto più duratura possibile al riparo dal rischio di confusione o inganno per il pubblico, ciascuna parte potrebbe voler mantenere qualche margine di manovra per possibili restyling dei segni o non pregiudicarsi legittime aspettative di espansione sul mercato. Anche sotto il profilo degli ambiti merceologici è tuttavia preferibile una separazione quanto più netta possibile, per evitare il rischio di sovrapposizioni inadatte a garantire una coesistenza pacifica. Eppure persino settori molto distanti possono con il tempo e a causa dell'evoluzione tecnologica ritrovarsi improvvisamente vicini tra loro, come accaduto tra l'industria discografica e il settore informatico nel caso "Apple". In questi casi spetta all'interprete valutare se un testo scritto sulla base di un determinato stato dell'arte sia adeguato a disciplinare la coesistenza anche a seguito delle possibili innovazioni tecniche. Sul punto si è sottolineato il diverso approccio della giurisprudenza inglese, più elastica nel far rientrare nell'ambito di applicazione delle parti anche quelle circostanze imprevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo, rispetto alla giurisprudenza italiana, più

legata all'interpretazione letterale dell'accordo.

Una situazione analoga si verifica anche rispetto alla dimensione territoriale e in particolare all'applicabilità dell'accordo anche all'universo di Internet. Un buon accordo di coesistenza infatti non può ignorare il web. Eppure si è visto che non tutti gli accordi contengono previsioni ad hoc per disciplinare l'uso dei segni anche online (ad esempio - per rimanere in tema di dimensione territoriale - clausole che impongono alle parti di rendere visualizzabili i rispettivi siti solo da determinati paesi e non da altri). Questo può dipendere da due fondamentali ragioni: le parti non potevano tener conto della dimensione di Internet, perché l'accordo risale a un periodo in cui questa tecnologia non esisteva o non ne era prevedibile il successo (e ciò riguarda tutti gli accordi di coesistenza anteriori alla prima metà degli anni '90), oppure perché le parti - probabilmente più per leggerezza che per scelta consapevole - non hanno considerato la dimensione virtuale, pur essendo perfettamente consapevoli della diffusione di questo mezzo di comunicazione.

Nel caso del lavoro sono state citate due decisioni che hanno riguardato questi due scenari e che sono giunte a conclusioni diametralmente opposte in base a diverse situazioni di partenza. La prima è una decisione del Tribunale di Torino del 2011 in merito a un accordo di coesistenza nel 2009 in cui le parti si erano riservate ciascuna un diverso ambito territoriale, ma non avevano affatto disciplinato l'uso dei marchi on-line. Il Tribunale ha definito questa lacuna un vero e proprio "buco nero" e ha ritenuto che in assenza di una specifica previsione delle parti la disciplina contrattuale, inclusa quella relativa agli ambiti territoriali, non si può applicare per analogia anche al web. La conseguenza di questa decisione, che nel corso del lavoro è stata criticata, è che una parte che si sia impegnata a non utilizzare il proprio marchio in un determinato paese, potrebbe comunque legittimamente rendere visibile il proprio sito internet in quello stesso paese.

Di tutt'altro avviso, come già visto per altri casi, è stata la giurisprudenza straniera. In particolare, si è menzionata una recente pronuncia inglese che ha ritenuto applicabile a Internet addirittura un accordo di coesistenza del 1970, sulla scorta della considerazione di buon senso per cui lo scopo di un accordo di coesistenza dovrebbe essere quello di costituire una coesistenza assoluta e omnicomprensiva e che pertanto ben può

estendersi anche al web, anche al fine di assicurare una disciplina uniforme della coesistenza nell'interesse delle parti e del pubblico.

Proprio con riferimento alla naturale tensione degli accordi di coesistenza a disciplinare l'uso dei marchi in un territorio quanto più ampio possibile, si è detto delle possibili difficoltà di applicazione delle clausole che estendono a “tutto il mondo” la validità dell'accordo. Ad esempio secondo il Tribunale di Milano, in una pronuncia confermata anche in Appello e in Cassazione, un accordo di coesistenza può essere efficace solo nei paesi dove sussiste un reale conflitto tra i marchi. Infatti, in territori diversi da quelli dove entrambe le parti sono titolari di marchi non vi è alcuna necessità di disciplinare la coesistenza per evitare confusione, errore o inganno nel pubblico. Si ritiene infatti che l'esistenza di diritti contrapposti sia connaturata alla stessa funzione degli accordi di coesistenza e che in assenza di conflitto gli accordi siano potenzialmente nulli per mancanza di causa. C'è da dire che nel caso di specie l'accordo presentava una formulazione ambigua della clausola sull'efficacia territoriale e in apparente antinomia con altre previsioni, ma la lettura offerta dai giudici sembra applicabile a qualsiasi clausola che estenda l'applicabilità dei contratti di coesistenza a “tutto il mondo” o comunque a territori in cui le parti non sono entrambe titolari di diritti. In realtà, si è visto che un accordo che sia concepito con il reale obiettivo di permettere la coesistenza di marchi in assenza di rischio di confusione dovrebbe prevedere, ove praticabile, un ambito di efficacia quanto più ampio possibile.

Oltre ai vincoli territoriali, a un accordo di coesistenza non dovrebbero essere imposti neanche limiti temporali. Quello della durata è infatti un altro tema molto sensibile. Anche se gli accordi di coesistenza sembrerebbero in ogni caso destinati a non durare in eterno, dato che le esigenze che portano alla conclusione di un accordo potrebbero non rimanere immutate nel tempo. L'evoluzione tecnologica, le contingenze economiche, l'apertura a nuovi mercati e a nuovi settori di mercato, possono nel tempo rendere un accordo di coesistenza un ostacolo alla crescita e allo sviluppo, che porta irrimediabilmente a un nuovo conflitto. Da questo punto di vista, l'espressione “*agreeing now to disagree later*” è particolarmente calzante per descrivere il destino degli accordi di coesistenza. Nonostante ciò, si è detto che un accordo che non nasca con l'obiettivo di durare quanto più a lungo possibile non sarebbe in grado di perseguire davvero lo scopo di garantire stabilità tra le parti ed eliminare qualsiasi rischio di confusione/inganno nel

pubblico. Per questo motivo, e anche sulla scorta dell'orientamento della Corte di Cassazione (6715/1988) si è esclusa la fondatezza della tesi di chi ancora ritiene applicabile agli accordi di coesistenza il vincolo quinquennale dettato dall'art. 2596.2 c.c. Tuttavia si è sottolineato che l'esigenza di una durata potenzialmente illimitata contrasterebbe con la disciplina civilistica che ritiene inammissibile l'esistenza di vincoli perpetui e che per questo riconosce il diritto di recesso ad nutum e salvo preavviso dei contratti di durata indeterminata. Questa linea potrebbe anche essere confermata dalla decisione della Corte di Giustizia nel caso Nathan Baume (19 settembre 2013, C-661/11) che ha riconosciuto il diritto del titolare del marchio che abbia autorizzato un terzo a utilizzare il suo marchio di revocare *ad nutum* tale consenso. Si è però visto che l'ordinamento ammette diversi casi in cui la coesistenza (di fatto) abbia durata illimitata, come ad esempio quella generata dalla convalida per tolleranza.

La soluzione della questione sta nell'affermazione della tesi secondo cui la durata dell'accordo di coesistenza è connessa all'efficacia dei marchi che ne costituiscono oggetto. Si tratta di un principio confermato più volte dalla giurisprudenza, e in particolare nel noto caso Zegna dove si è esplicitamente riconosciuto che le obbligazioni di un accordo di coesistenza hanno una durata correlata alla situazione reale, cioè all'esclusiva dei diritti sui marchi, per cui a questi contratti non si applica il principio di recedibilità delle obbligazioni perpetue (Lodo Arbitrale, 2 settembre 1998). Ne consegue che gli accordi che non prevedono un termine, e quelli che prevedono iperbolicamente una durata "senza limiti di tempo", non costituiscono vere e proprie obbligazioni perpetue, ma sono efficaci finché entrambe le parti mantengono validi diritti sui rispettivi marchi. In questo modo la durata dell'accordo è connessa all'esistenza del suo oggetto. Questo termine non può però coincidere con la mera durata della registrazione. Occorre infatti tenere presente l'efficacia in sé dei diritti (anche perché la coesistenza spesso prescinde dall'esistenza o dal destino di registrazioni formali). Come illustrato nel lavoro, è possibile ritenere che il termine coincida con lo spirare del termine quinquennale prevista dall'istituto della decadenza del non uso. Rispetto a questo arco di tempo, infatti, il legislatore ha collegato una presunzione di perdurante efficacia del marchio nonostante il mancato uso. Il termine potrebbe anche ritenersi più ampio per i marchi che godono di rinomanza, qualora si accogliesse la tesi secondo cui questi marchi non sarebbero soggetti a decadenza finché non ne permanga il ricordo nel pubblico.

Si è infine osservato che l'estensione temporale dell'accordo è collegata alla sua portata territoriale. Se si sostiene la tesi per cui l'accordo di coesistenza può considerarsi valido solo quando esista un conflitto attuale tra i marchi, è evidente che laddove anche una sola delle parti perda i diritti sui suoi marchi, non vi sarà più conflitto e quindi l'accordo terminerebbe, dato che non sarà più necessario alcun regolamento della coesistenza. In base a questo principio, l'accordo dovrebbe considerarsi terminato nei paesi in cui almeno una delle parti abbia perso i diritti. Quest'ultima conclusione appare meno convincente, perché di fatto darebbe luogo a una durata "frazionata" dell'accordo dal punto di vista territoriale. Per superare questo profilo critico si potrebbe considerare "attuale" il conflitto quando le parti mantengano validi diritti sui rispettivi marchi almeno in un paese. In questo modo, il contratto potrà dirsi terminato solo quando almeno una parte avrà perso i diritti in tutti i paesi. Solo allora non esisterà infatti più alcun conflitto, neanche potenziale, da comporre.

Altro tema particolarmente controverso di cui ci si è occupati è quello dell'efficacia degli accordi di coesistenza nei confronti dei terzi. In particolare ci si è chiesti se l'accordo sia vincolante anche per il cessionario di uno dei marchi oggetto dell'accordo.

Il quesito parrebbe di pronta e facile soluzione: secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, gli accordi di coesistenza non hanno carattere dispositivo visto che non danno luogo a un trasferimento di diritti, ma hanno efficacia obbligatoria e pertanto vincolano soltanto le parti che lo hanno sottoscritto (tra tutte, Cass. 20472/2004 e Cass. 24909/2008). D'altronde, l'art. 1372 c.c. prevede chiaramente che il contratto ha forza di legge solo tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi, se non in alcuni casi tra cui non rientrano gli accordi di coesistenza.

Tuttavia, è evidente che se da un lato è scontato ritenere che chi non sia parte di un contratto non possa in alcun modo esservi vincolato, dall'altro occorre considerare che se il sistema costruito non fosse efficace nei confronti del nuovo titolare non mancherebbero rischi concreti. Questi rischi possono riguardare ad esempio il pubblico, rispetto al quale l'accordo può aver creato una aspettativa e accreditato come pacifico un certo equilibrio che verrebbe meno se l'accordo non vincolasse anche i cessionari dei marchi. Anche l'altra parte contrattuale si troverebbe improvvisamente senza tutele,

vincoli e diritti e sarebbe forse necessaria una nuova negoziazione non irta di ostacoli con il nuovo titolare, che vi si potrebbe anche legittimamente sottrarre. È stato anche palesato il rischio che una parte ceda fittiziamente il marchio proprio al fine di sottrarsi all'adempimento dell'accordo.

Per queste ragioni sono state avanzate alcune ipotesi per far sì che gli impegni di un accordo di coesistenza circolino come i diritti sui marchi.

Si è ad esempio tentato di sostenere che gli accordi di coesistenza sono paragonabili a obbligazioni *propter rem* nelle quali l'obbligazione è connessa alla titolarità del diritto. Si è però osservato che questa tesi non può essere condivisa perché le obbligazioni di questa natura sono tipiche e previste tassativamente dalla legge. Le previsioni normative che ammettono la costituzione di obbligazioni reali non contemplano gli accordi di coesistenza, né alcunché di legato ai marchi o alla proprietà intellettuale in generale, che resta dunque un'area esclusa dall'applicazione di queste figure.

Più credibile sembrerebbe la tesi secondo cui almeno nei casi di cessione d'azienda l'accordo di coesistenza, che non può essere definito un "contratto a carattere personale", circolerebbe insieme al marchio ai sensi dell'art. 2258.1 c.c. La norma come noto prevede tuttavia due eccezioni alla regola generale. Da un lato infatti cedente e cessionario possono sempre accordarsi nell'escludere l'operatività della norma che fa infatti "salvo il patto contrario", dall'altro l'altra parte contrattuale può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento d'azienda. In definitiva, se l'applicazione dell'art. 2558 c.c. ha in generale l'effetto di rendere vincolante per il cessionario un accordo di coesistenza, questo risultato non è necessariamente automatico e può essere soggetto a diverse valutazioni tra le parti. Inoltre, non risolve il tema della circolazione dell'accordo in tutti i casi in cui il marchio sia trasferito in assenza di contestuale trasferimento dell'azienda. Peraltro, almeno in un caso la giurisprudenza non ha ammesso che con la cessione di azienda fosse stato trasferito anche l'accordo di coesistenza concernente il marchio inerente il ramo d'azienda ceduto.

Consapevoli di queste difficoltà, le parti introducono spesso nei contratti clausole che prevedono espressamente che l'accordo sia efficace anche nei confronti dei terzi aventi causa dei contraenti e che succedano nei loro diritti sui marchi. Anche questa clausola sarebbe però efficace solo tra le parti e riporterebbe il problema al punto di partenza.

L'unico rimedio che le parti avranno a disposizione in caso di violazione di questo obbligo sarebbe un'azione contrattuale per ottenere il risarcimento di eventuali danni nei confronti del contraente cedente che non abbia fatto sì che il cessionario rispettasse gli impegni previsti dall'accordo di coesistenza. Ma nulla potrà essere imposto al nuovo titolare del marchio.

È stato inoltre sostenuto che almeno nel sistema del marchio UE sarebbe possibile costruire accordi di coesistenza con effetti "assoluti". Questa tesi si fonda sul disposto dell'art. 53.3 del regolamento sul marchio dell'Unione Europea, secondo cui il titolare di un diritto anteriore che abbia dato espresso consenso alla registrazione di un marchio successivo non può più chiederne in seguito la nullità. Secondo la giurisprudenza dell'ufficio di Alicante il consenso alla registrazione prestato dal titolare originario del diritto anteriore impedisce anche al cessionario di proporre una successiva azione nullità. Si può quindi ritenere che gli impegni contenuti in un accordo di coesistenza, dal quale si evinca chiaramente il consenso al deposito di marchi successivi, abbiano in qualche misura efficacia reale. Questo argomento sarebbe però valido per il marchio comunitario e non per i marchi nazionali dei singoli stati membri. Nel nostro ordinamento non esiste infatti una norma analoga a quella dell'art. 53.3 del regolamento comunitario, anche se la nuova Direttiva UE 2015/2436 ha ora imposto agli stati membri di adeguare le normative interne al sistema comunitario entro il 2019. In ogni caso questa soluzione non pare sufficiente a garantire il trasferimento dell'intero contratto. Ad esempio, non comporterà affatto il trasferimento degli obblighi assunti dal cedente sulle modalità d'uso del segno dal punto di vista grafico, merceologico o territoriale e che in generale non siano riflesse nella registrazione.

Un'altra soluzione è stata proposta da chi ritiene possibile qualificare gli accordi di coesistenza quali atti a efficacia reale o obbligatoria a seconda che si avvicinino o meno a veri e propri regolamenti di comunione. Si tratta per esempio dei casi degli accordi di coesistenza stipulati in ambito familiare per l'uso del marchio costituito dal comune nome di famiglia. In questi casi gli accordi sarebbero assimilabili a regolamenti di comunione e come tali soggetti a trascrizione, quindi opponibili ai terzi. Anche gli altri accordi di coesistenza sarebbero soggetti a trascrizione laddove presentino clausole con cui una o entrambe le parti si impegnano a non contestare il marchio dell'altra parte. Questa rinuncia altro non sarebbe, secondo questa tesi, che il "versante negativo" di una

licenza, anch'essa soggetta quindi a trascrizione. Secondo questa impostazione, il problema dell'opponibilità ai terzi si affronterebbe riferendola non agli accordi di coesistenza nel loro complesso, ma ai singoli impegni in essi contenuti, e dovrebbe essere risolto in base alla loro trascrivibilità. Questa argomentazione tuttavia non pare convincente perché da un lato rischia di appiattire gli accordi di coesistenza su schemi contrattuali diversi, dall'altro più che una soluzione del problema pare una fotografia dello stesso dato che non consente di individuare per tutte le clausole di un accordo l'esistenza, neanche in potenza, di effetti reali (si pensi ad esempio alle disposizioni che prevedono modifiche grafiche dei segni).

La tesi ha comunque il pregio di introdurre nel dibattito l'unica strada apparentemente percorribile per garantire rilevanza esterna ed efficacia reale ad accordi conclusi tra privati, ovvero la trascrizione dell'accordo proprio come avviene per la licenza o per il regolamento di comunione. Nel nostro ordinamento gli accordi di coesistenza non sono però annoverati tra gli atti soggetti a trascrizione né dall'art. 138 c.p.i. né dal dettagliatissimo art. 87 del regolamento 207/2009. Non è chiaro se gli elenchi contenuti in queste norme abbiano o meno carattere tassativo. Per la verità l'unica tesi a favore dell'applicazione analogica dell'art. 138 c.p.i., pur essendo espressa da autorevole dottrina, non è suffragata da alcuna argomentazione. In ogni caso, si è visto che pur volendo accogliere la tesi più permissiva, non sembra vi sia spazio per ammettere la trascrivibilità degli accordi di coesistenza. Infatti, tutti gli atti per i quali la trascrizione è prevista/richiesta dalla legge e tutti quelli che è la dottrina a ritenere trascrivibili hanno sempre natura reale. E così è proprio la natura di atto ad efficacia obbligatoria degli accordi di coesistenza che ne impedisce - o comunque ne renderebbe del tutto inutile - la trascrizione. Peraltro lo stesso UIBM non accetta istanze per la trascrizione di questi contratti.

Se in Italia non vi è spazio per la trascrizione degli accordi di coesistenza, si è rilevato che l'ordinamento francese apre chiaramente a questa possibilità. L'art. L. 714-7 del codice di proprietà industriale francese stabilisce in linea generale che qualsiasi trasferimento o modifica dei diritti relativi a un marchio deve essere trascritto nel registro nazionale dei marchi per essere opponibile ai terzi. Sul sito internet dell'INPI è presente una lista (non tassativa) dei possibili atti soggetti a trascrizione e tra questi compaiono anche gli accordi di coesistenza. Si è anche esaminata la posizione della

giurisprudenza d'oltralpe che nega che il cessionario di un marchio sia vincolato a un accordo di coesistenza stipulato dal suo dante causa, ma solo se questo non è stato preventivamente trascritto sul registro. Inoltre, il secondo comma dello stesso art. L-714-7 prevede che anche l'atto non trascritto sia comunque opponibile al terzo che abbia acquisito diritti sullo stesso marchio, qualora questi sia stato a conoscenza di tale atto al momento della acquisizione. Di conseguenza, secondo la legge francese, il cessionario di un marchio oggetto di un accordo di coesistenza è vincolato a tale accordo qualora ne sia stato al corrente al momento della cessione. Lo spiraglio offerto dalla disciplina francese sembrerebbe poter essere una soluzione praticabile per estendere ai terzi aventi causa dei contraenti gli impegni derivanti da un accordo di coesistenza. Si potrebbe ad esempio ipotizzare di introdurre negli accordi clausole che prevedano che la legge applicabile al contratto sia la legge francese. Tuttavia si è visto che neanche questa strada appare percorribile, dato che in ogni caso per ciascuna registrazione di ciascun paese continueranno ad applicarsi le specifiche discipline locali sulla trascrizione e non possono quindi essere efficacemente trascritti nel registro di un paese atti che riguardino registrazioni efficaci in altri paesi.

L'ultimo tema affrontato è infine quello più attuale e probabilmente meno indagato: il rilievo degli accordi di coesistenza nelle procedure di opposizione. È infatti piuttosto frequente che chi abbia riconosciuto la facoltà di un soggetto di registrare il proprio marchio, successivamente si opponga alla registrazione anche quando questa abbia per oggetto il marchio nell'esatta forma grafica e con l'esatta specificazione dei prodotti/servizi concordate tra le parti. Questo comportamento apparentemente incoerente può trovare molteplici giustificazioni: l'insoddisfazione rispetto a un accordo che non risponde più alle attese di espansione dell'impresa, una modifica della compagine azionaria di uno dei due contraenti che non condivide l'impianto dell'accordo costruito dai precedenti amministratori, o anche semplicemente il fatto che il deposito del nuovo marchio va oltre quanto concretamente immaginato tra le parti al tempo dell'accordo, etc.

Non deve sorprendere nemmeno il fatto che non è così scontato che questo tipo di opposizioni siano rigettate. In ambito comunitario ad esempio, il consenso espresso alla

registrazione preclude la proposizione di una azione di nullità, ma non di una opposizione, dato che l'art. 53.3 del Regolamento 207/2009 è applicabile solo alla prima e non anche alla seconda procedura. La conseguenza di questo disallineamento è che l'azione di nullità proposta da chi aveva in precedenza prestato consenso espresso alla registrazione è rigettata perché inammissibile, mentre l'opposizione alla registrazione deve essere esaminata: una sorta di "diritto di ripensamento" concesso al titolare del diritto anteriore. Peraltro, come visto, se il discorso vale per la disciplina comunitaria, a maggior ragione varrà per quella interna dove ancora non esiste una norma analoga all'art. 53.3 del regolamento comunitario.

Se il consenso prestato con l'accordo di coesistenza non costituisce un impedimento alla proposizione di un'opposizione, ci si domanda quindi che rilevanza possa avere nel procedimento ai fini della valutazione del rischio di confusione o associazione tra i segni.

Dall'esame di numerosi precedenti, è stato possibile osservare che l'orientamento iniziale dell'ufficio europeo era piuttosto netto: gli accordi di coesistenza non possono essere presi in considerazione perché atti privati che vincolano solo le parti, non possono condizionare neanche astrattamente la valutazione sulla sussistenza di un rischio di confusione o associazione tra i segni, e solo il giudice ordinario può esaminarne il contenuto per valutare l'esistenza di eventuali violazioni.

Secondo questa prospettiva, l'unico esame che può essere condotto dall'ufficio è quello relativo al confronto formale dei segni e dei prodotti/servizi da questi rivendicati. Nessun ruolo può avere né il concreto uso dei marchi sul mercato, né preventive valutazioni sull'esistenza o meno del rischio di confusione degli stessi fatto dalle parti, che possono basare le proprie valutazioni su metri di giudizio diversi da quelli utilizzati dall'ufficio.

Nel tempo questo indirizzo iniziale così fermo si è via via attenuato. L'UAMI ha iniziato a tenere conto dell'esistenza degli accordi ai fini della propria valutazione e seppur con qualche tentennamento si è avviato verso una posizione più possibilista. Una prima breccia è quella del caso Goldshield (1999). Non esisteva tra le parti un vero e proprio accordo, ma i marchi oggetto della procedura coesistevano da anni pacificamente a livello nazionale. Nel decidere sull'opposizione alla registrazione comunitaria proposta

da uno dei due titolari, l'Ufficio ha stabilito che la prolungata coesistenza pacifica dei segni sul mercato costituisce un serio indizio per escludere la sussistenza di un rischio di confusione.

Una delle prime decisioni che preso in considerazione un accordo di coesistenza è quella della Commissione Ricorsi nel caso "Compair" (2001) che ha valorizzato la valutazione sul rischio di confusione compiuta dalle parti in sede di stipulazione dell'accordo: se con l'accordo una parte ha dichiarato che un certo marchio non è confondibile con i suoi diritti anteriori, non può successivamente azionare tali diritti anteriori per impedire la registrazione del marchio dell'altro contraente. In questa e in altre simili decisioni, la posizione dell'Ufficio è che non si può ignorare la coesistenza dei marchi sul mercato e l'esistenza di accordi tra le parti.

Di questo indirizzo tuttavia non vi era traccia nelle Direttive UAMI del 2004 in cui si ribadisce che *"Gli accordi privati tra le parti, di qualsiasi tipo essi siano, sono irrilevanti nel procedimento di opposizione. Le parti possono intraprendere azioni legali a livello nazionale e, alla fine, chiedere la sospensione del procedimento di opposizione"*. Lo stesso punto di vista è peraltro stato espresso nell'unica pronuncia del Tribunale UE nel caso Omega (2007).

Sulla scorta di altre pronunce, invece, è possibile concludere che almeno nei casi in cui l'opponente invochi la tutela del marchio che gode di rinomanza, il preventivo consenso alla registrazione è valutato dall'ufficio come un indice determinate per rigettare l'eventuale opposizione successivamente proposta. In questi casi, infatti, non è in esame il rischio di confusione, ma solo il pregiudizio che il marchio successivo rechi all'anteriore marchio rinomato o l'indebito che il marchio successivo tragga dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso.

Successivamente, anche l'indirizzo ufficiale che si manteneva su posizioni piuttosto intransigenti viene messa da parte. Con le Direttive 2007 infatti viene quasi solennemente dichiarato: *"la prassi secondo cui gli accordi privati tra le parti, di qualsiasi tipo essi siano (ad es. contratti), debbano essere ritenuti irrilevanti nel procedimento di opposizione, è stata abbandonata"*. Questo non vuol dire che l'ufficio fonda la propria decisione sulla valutazione compiuta dalle parti. In particolare, gli accordi possono essere tenuti in considerazione quando le parti ne offrono una interpretazione condivisa o esiste una pronuncia di un giudice nazionale sul loro contenuto. Per questo motivo, in caso di

controversia tra le parti sulla loro validità, efficacia o interpretazione, gli accordi continuano a essere ritenuti irrilevanti.

Con il tempo anche la coesistenza di fatto è stata sempre più valorizzata nel corso delle procedure di opposizione. Si è visto come in numerose pronunce, anche della Corte di Giustizia, sia stato stabilito che la coesistenza di fatto può costituire un utile indizio ai fini dell'esclusione del rischio di confusione, quando sia dimostrato che tale coesistenza si fonda proprio sull'insussistenza di tale rischio. A tal fine è necessario che i marchi coesistano pacificamente da molti anni e che siano utilizzati per gli stessi prodotti/servizi rivendicati nelle registrazioni.

Le Direttive 2016, confermate sul punto nell'edizione del 2017, hanno precisato che gli accordi di coesistenza possono essere presi in considerazione come altri fattori rilevanti ma che non sono in alcun modo vincolanti per l'Ufficio. Per escludere il rischio di confusione non è sufficiente che le parti dichiarino che i marchi possono coesistere senza che vi sia rischio di confusione: il titolare della domanda ha l'onere di dimostrare che l'accordo ha generato una effettiva coesistenza pacifica sul mercato. Le Direttive precisano che non costituiscono fattori rilevanti gli accordi che prevedono forme di coesistenza contrarie all'applicazione della disciplina comunitaria. Inoltre, l'Ufficio è più propenso a considerare gli accordi quando esista già una pronuncia di merito che ne confermi la validità.

Attualmente, infine, nelle decisioni dell'EU IPO gli accordi di coesistenza vengono elencati tra i possibili validi motivi che il titolare della domanda può utilizzare per giustificare l'assenza di confusione tra i segni.

Si è inoltre analizzata l'esperienza dell'ordinamento italiano, in cui il sistema di opposizione è entrato a regime nel nostro ordinamento solo da pochissimi anni.

Risulta invero un unico caso in cui la rilevanza di un accordo di coesistenza nel procedimento di opposizione sia stato portato all'attenzione dell'UIBM (caso "Campagnolo") e che ha visto l'espressione di due orientamenti opposti nelle decisioni della Divisione di Opposizione e della Commissione Ricorsi. La Divisione ha sposato il vecchio orientamento dell'ufficio comunitario secondo cui l'accordo di coesistenza sarebbe da considerarsi irrilevante perché atto efficace solo tra le parti e inopponibile ai terzi, includendo tra i terzi anche l'ufficio stesso. La Commissione Ricorsi, in linea con

l'indirizzo comunitario più recente, ha sottolineato che il profilo dell'efficacia dell'accordo di coesistenza nei confronti dei terzi non rileva nelle procedure di opposizione che vedono direttamente coinvolte le parti dell'accordo. La Commissione ha quindi precisato che quando la domanda di registrazione rispetta i limiti imposti da un accordo e quando i segni in questione già coesistono pacificamente sul mercato da tempo non può che escludersi il rischio di confusione e quindi rigettare l'opposizione. Nel caso di specie peraltro, vi erano state almeno due pronunce di merito che avevano confermato la validità dell'accordo.

Questa decisione è stata criticata da chi ritiene che l'ufficio marchi debba basare la sua decisione solo su parametri oggettivi, e cioè sulla comparazione astratta tra i segni, i prodotti/servizi, la distintività del marchio anteriore e il pubblico di riferimento. Si è detto che questa tesi pare eccessivamente formalistica e non tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, né degli evidenti effetti positivi che possono avere gli accordi di coesistenza.

D'altronde, la stessa Corte di Giustizia riconosce che in presenza di determinati indici la coesistenza pacifica di due marchi sul mercato sia un importante elemento per escludere la sussistenza del rischio di confusione. Allo stesso tempo e per numerosi aspetti, è tenuta in notevole considerazione la valutazione offerta dai titolari dei diritti.

Non si comprende quindi per quale ragione gli uffici marchi dovrebbero tenere in considerazione quanto le parti hanno concordato al fine di permettere la pacifica coesistenza sul mercato, soprattutto alla luce del fatto che un "semplice" accordo nel corso del cooling-off o prima della conclusione della procedura ha l'effetto di definire il giudizio senza che vi sia alcun vaglio sull'adeguatezza a far venir meno il rischio di confusione.

L'unico limite pare essere l'esistenza di una controversia tra le parti in merito all'applicazione delle clausole che incidono sulla fattispecie dell'opposizione, dato che l'ufficio non può sindacare sull'interpretazione dei contratti. Ma quando non vi sia alcun dubbio interpretativo, l'accordo non potrà essere ignorato.

Infatti, si è sottolineato che appare persino troppo eccessiva la cautela di EUIPO e UIBM a essere più propensi a considerare gli accordi di coesistenza quando vi siano comunque sentenze di merito che ne abbiano confermato la validità, e quindi anche

laddove non vi sia alcun conflitto interpretativo tra le parti. La rilevanza dell'accordo dovrebbe dipendere principalmente dall'assenza di episodi confusori. Più la coesistenza è duratura, più sarà attendibile ai fini di tale valutazione l'assenza di un rischio di confusione in concreto. Si potrebbe dunque ritenere, mutuando la presunzione in tema di convalida, che un accordo che abbia generato una coesistenza pacifica per un periodo di almeno cinque anni, senza che si siano verificati episodi confusori, possa considerarsi sufficiente a escludere rischio di confusione tra i segni nel pubblico di riferimento, anche ai fini del giudizio di opposizione. In questo modo sarebbero valorizzati al contempo gli impegni delle parti, la coesistenza tra i segni e l'interesse dei consumatori.

BIBLIOGRAFIA

Opere consultate e citate

- AA. VV. (a cura di F. GUERRERA), *I trasferimenti d'azienda*, Giuffrè, Milano, 2000
- AA. VV. (N. ABRIANI - G. COTTINO - M. RICOLFI), *Trattato di diritto commerciale, Diritto industriale*, Cedam, Padova, 2001
- AA. VV. (G. MARASÀ - P. MASI - G. OLIVIERI - P. SPADA - M.S. SPOLIDORO - M. STELLA RICHTER), *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998
- AA. VV. (a cura di C. GALLI - A. GAMBINO), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Utet, Torino, 2011
- AA. VV. (a cura di A. VANZETTI), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013
- AA. VV. (a cura di M. SCUFFI - M. FRANZOSI), *Diritto industriale italiano*, Cedam, Padova, 2014
- AA. VV. (P. AUTERI - G. FLORIDIA - V.M. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI), *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2016
- AA. VV. (a cura di P.G. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2016
- S. ALVANINI, *Stilisti e marchi patronimici*, commento a Trib. Milano, caso Martini, in *Il dir. ind.*, 2014, 345
- M. AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza*, Torino, 1893
- T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1956
- P. AUTERI, *I contratti di licenza*, in *Brevetti di invenzione*, Milano, Mondadori 1969, 234
- P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Giuffrè, Milano, 1973
- M. BARBUTO, *Marchio ingannevole ed uso ingannevole del marchio*, in *Segni e forme distintive la nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 126
- L. BIGLIAZZI GERI, *Oneri reali e obbligazioni propter rem*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1984
- G. BORTOLUZZI, *Il trasferimento d'azienda*, Utet, Torino, 2010
- U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, Giuffrè, Milano, 1991
- J. CANLORBE, nota a Cour de Cassation, 10 février 2015, Aff. *Laboratoires Lebning sas c. Ecophar in Propriétés Intellectuelles*, 57, 444
- CARON, *La discrète omniprésence des accords de coexistence en droit des marques*, in *Communication Commerce électronique* n. 1, Janvier 2013, étude 1
- G. CASABURI, *Diritto civile e diritto industriale: un rapporto difficile. Riflessioni estemporanee sugli accordi di coesistenza tra i marchi, a margine del caso Zegna*, in *Il dir. ind.*, 5/2004, 440

- N.A. CIMMINO, *La trascrizione mobiliare*, Giuffrè, Milano, 2012
- R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Utet, Torino, 1972, 403
- N. COVIELLO, *Della trascrizione*, Napoli, 1915
- G. DE NOVA, *Il Contratto*, II, Utet, Torino, 1993
- G. DELLE VEDOVE, *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Cedam, Padova, 1997
- F. DI BON, *Gli accordi di coesistenza tra rischio di confusione e normativa antitrust*, in *PMI* 6/2008, 21
- L. ELMENHORST, *Die Beendigung markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen*, *WRP* 2012, 1356-1360
- M.J. ELSEMORE, *Who gets the biggest bite? A discussion of the long and winding Apple trademark dispute*, *Nordiskt Immateriellt Reattsskydd*, 2007, 5, 427
- M.J. ELSEMORE, *Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about?*, in *Scripted*, Volume 5, Issue 1, April 2008
- L. FERRI - P. ZANELLI, *Della trascrizione*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna, 1995
- G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006
- FOLLIARD-MONGUIRIAL, *Coexistence in Community trade mark disputes: when is it recognized and what are its implications?*, in AA. VV. *Trade Mark Law and Sharing Names exploring use of the same mark by multiple undertakings*, Edward Elgar Pub, 2009
- R. FRANCESCHELLI, *Saggio su la cessione dei marchi*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, 1
- R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960
- R. FRANCESCHELLI, *Sul marchio Auricchio, la sua cessione in comproprietà, i suoi rapporti con l'identico nome, la sua contraffazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, 237
- R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988
- R. FRANCESCHELLI, nota a Cass. 19 aprile 1991, n. 4225, in *Riv. dir. ind.*, 1992, 45
- P. FRASSI, "È possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e comunitario", in *Riv. dir. ind.*, 1989, 264.
- P. FRASSI, *Novità assoluta e relativa del marchio, osservazioni in margine al D.Lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 164
- P. FRASSI, "Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli", in *Riv. dir. ind.*, 2009, 29.
- A. FRATTI, *Preclusione per coesistenza e ambito di protezione del marchio*, nota a Trib. Milano 17 febbraio 2016, in *Il quot. giur.*, 17 marzo 2016
- F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, 2015, Cedam, Padova
- C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996
- C. GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Il dir. ind.*, 2008, 346
- C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009, 182

- C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in Memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 371
- F. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, in *Il codice civile commentato*, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1991
- G. GHIDINI, *Sul caso "Hag"*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, 1
- G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 211
- F. GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, 150
- K. GILBERT, *Coexistence areements - are you in danger of just agreeing now to disagree later?*, in *World Trademark Review*, June/July 2011, 75
- S. GIUDICI, *Il caso del dominio mediaset.com*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 4-5, 460
- S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Giuffrè, Milano, 2012
- M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, in A. FRIGNANI-S.BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Cedam, Padova, 2012, 812
- GIAN. GUGLIELMETTI, *Il marchio - oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1955, 164
- GIAN. GUGLIELMETTI, *La c.d. origine comune del marchio e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce*, in *Riv. società*, 1978, 95
- GIAN. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Utet, Torino, 1982, 86
- GIOV. GUGLIELMETTI, *Il caso Camel: una correzione del trend?*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 308
- V. H. HARTE-BAUENMANN, *Abrenzungsvereinbarungen und Gemeinschaftsmarken*, in GRUR, 1998
- G. LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1994, 150
- O.W. LINZMAYER, *Apple confidential 2.0: The Definitive History of the World's most Colorful Company*, San Francisco, 2004
- L. LIUZZO, *Accordi di delimitazione del diritto di marchio e normativa comunitaria antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, 337
- M. MAGGI, *Sulla validità e sugli effetti degli accordi di coesistenza dei diritti di marchio nei confronti di terzi*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 306
- E. MALINVERNO, *Trasferimento «autonomo» di marchio non usato*, nota a Cass. 18 dicembre 1987, n. 9404, in *Riv. dir. ind.*, 1988, 229
- O. MENDRAS, *L'interpretation stricte des accords de coexistence*, in *Revue des Marques*, n. 27 - Juillet 1999
- S. MESSINA, *Il marchio nei suoi rapporti con l'azienda: comproprietà e cessione*, nota a Cass. 4 aprile 1941, in *Giur. It.*, 396
- H. NEUBAUER, *Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen aus rechtsvergleichender Sicht*, Köln, Berlin, Bonn, München, 1983

- G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Utet, Torino, 1998, 42
- D. PEARCE, *Trade marks co-existence agreements*, *E.I.P.R.*, 2010, 32(10), N96-98
- R. PENNISI, *La convalida del marchio*, Giuffrè, Milano, 1991
- R. PENNISI, in *Tutela del marchio e azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, 2015, 18
- R. PEROTTI, *The impact of peaceful coexistence in the assessment of likelihood of confusion: a new decision from the General Court*, in <https://iplens.org/2015/07/20/the-impact-of-peaceful-coexistence-in-the-assessment-of-likelihood-of-confusion-a-new-decision-from-the-general-court/>, 20 luglio 2015
- N.G. PRENTOULIS, *The Omega-Ruling: Trade Mark Coexistence Agreements in the Tension between "Public" and "Private" Trade Mark Law*, in *EIPR* 2008, 202
- E.A. RAFFAELLI - J.F. BELLIS, in *Diritto comunitario della concorrenza*, Milano, Vita&Pensiero, 2006
- F. RAMPONE, *Appunti in tema di comunione di marchio d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 101
- M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015
- M. RIVA, *Il principio di verità del marchio*, commento ad art. 14 c.p.i. in *Codice commentato*, C. GALLI - A.M. GAMBINO (a cura di), 2011
- S. SANDRI, *Coesistenza ed accordi di coesistenza*, in *Marchi e Brevetti Web*, 26 marzo 2015, <http://www.marchiebrevettiweb.it/avviso-ai-naviganti/3966-coesistenza-ed-accordi-di-coesistenza.html>.
- F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali di diritto civile*, Jovene, Napoli, 2012
- D. SARTI, *Segni e denominazioni d'origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011
- G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Giuffrè, Milano, 1990, 331
- G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, 639
- G. SENA, *Il diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2007
- M. SENFTLEBEN, *Trademark transaction in EU law: refining the approach to selective distribution networks and national unfair competition law* in *The law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook*, J. DE WERRA -I. CALBOLI (a cura di), Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2016, 347
- G.E. SIRONI, *Consenso del titolare e accordi di coesistenza* in *Codice della Proprietà Industriale*, A. VANZETTI, a cura di, Giuffè, Milano, 2013
- G.E. SIRONI, *Ambito di tutela del marchio*, in *Diritto Industriale Italiano*, M. SCUFFI - M. FRANZOSI, Cedam, Padova, 2014
- P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 624

- M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive - la nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 191
- C. THOMSEN, *Trademark Co-Existence Agreements in the Perspective of EU Competition Law*, 2012, University of Gothenburg, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32214/1/gupea_2077_32214_1.pdf
- F. TRAUB, *United Kingdom: Internet Presents Challenges for Coexistence of Merck Trademark*
- R. TRIOLA, *Della tutela dei diritti: la trascrizione*, in *Trattato di diritto Privato diretto da M. Bessone*, Giappichelli, Torino, 2004
- A. VANZETTI - C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1994
- A. VANZETTI - M. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012
- A. VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, 385
- A. VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2*, in *Giur. comm.*, 1991, II, 536
- A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in *Segni e forme distintive - la nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001
- C. VIVANTE, in *Trattato di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 1924
- N. J. WILKOF - D. BURKIT, in *Trademark Licensing*, London, Sweet&Maxwell, 2005
- A. ZACCARIA - S. TROIANO, *Gli effetti della trascrizione*, Giappichelli, Torino, 2008

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

- CG UE, 3 luglio 1974, C-192/73, caso *Van Zuylen Freres c. Hag AG*
- CG UE, 30 gennaio 1985, C-35/83, *BAT Cigaretten-Fabriken GmbH c. Commissione*
- CG UE, 17 ottobre 1990, C-10/89, *CNL-Sucal c. Hag AG*
- CG UE, 11 novembre 1997, C-251/95, *Sabel BV c. Puma AG*
- CG UE, 29 settembre 1998, C-39/97, *Canon c. Metro-Goldwyn Mayer*
- CG UE, 30 marzo 2006, C-259/04, *Elizabet Florence Emmanuel c. Continental Shelf 128 Ltd*
- CG UE, 15 marzo 2007, C-171/06 P, *T.I.M.E. ART c. UAMI*
- CG UE, 3 settembre 2009, C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur SA c. UAMI*
- CG UE, 22 settembre 2011, C-482/09, *Budějovický Budvar c. Anheuser-Busch Inc.*
- CG UE, 19 settembre 2013, C-661/11, *Martin Y Paz Diffusion SA c. David Depuydt - Fabrick van Maroquinerie Gauquie NV*
- CG UE, 4 febbraio 2016, C-163-15, *Youssef Hassan c. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*

Tribunale UE

- Tribunale UE, 1 marzo 2005, T-185/03, *Enzo Fusco c. UAMI*
- Tribunale UE, 11 maggio 2005, T-31/03, *Grupo Sada SA c. UAMI*
- Tribunale UE, 13 luglio 2005, T-40/03, *Julián Murúa Entrena c. UAMI*
- Tribunale UE, 6 novembre 2007, T-90/05, *Omega SA c. UAMI*

Commissione

- Commissione C.E., 5 marzo 1975, *Sirdar c. Phildar*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, 772
- Commissione C.E., 23 dicembre 1977, *J. C. Penney Company Inc. c. ABF Ltd*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, 1122
- Commissione C.E., 16 dicembre 1982, *Toltecs c. Dorcet*

EUIPO

Commissione Ricorsi

- Comm. Ric., 12 settembre 2000, R415/1999-1, *Goldshiled Group plc c. Unilever plc*
- Comm. Ric., 7 marzo 2001, R115/1999-2, *Mars Inc. c. Arcor Sa*
- Comm. Ric., 3 ottobre 2001, R661/1999-1, *Constitución y Leyes S.A. c. Colex Data S.A.*
- Comm. Ric., 30 luglio 2002, R 590/1999-2, *Compair Ltd c. Naber + Co., KG*
- Comm. Ric., 30 aprile 2003, R 35/2002-4, *Le Cravatte di Pancaldi Srl c. Camiceria Pancaldi & B. Srl*
- Comm. Ric., 12 luglio 2004, R-24/2003-1, *Sociedad Anònima Vichy Catalan c. Etat Français*
- Comm. Ric., 30 agosto 2004, R518/2002-2, *UTS B.V. c. UPS Inc.*
- Commissione dei Ricorsi, 10 dicembre 2004, R-330/2002-2, *Omega S.A. c. Omega Engineering*
- Comm. Ric., 30 luglio 2007, R-1244/2006-1, *Martini S.p.A. c. Martini&Rossi S.p.A.*
- Comm. Ric., 30 ottobre 2007, R 1166/2006-1, *British Sky Boradcasting Group Plc c. Vortex S.A.*
- Comm. Ric., 27 novembre 2007, R 1167/2006-1, *British Sky Boradcasting Group Plc c. Vortex S.A.*
- Comm. Ric., 14 ottobre 2008 R 946/2007-2, *Sedea Electronique SA c. Visonic Limited*
- Comm. Ric., 23 luglio 2009, R 1009/2008-1, *Melville di Dominici Marco c. Martin Castro Perez*
- Comm. Ric., 29 settembre 2011, R 1736/2010-2, *British Sky Boradcasting Group Plc c. Vortex S.A.*
- Comm. Ric., 22 novembre 2011, R2531/2010-1, *Dea Battaglia Srl c. Dea Srl*
- Comm. Ric., 1 ottobre 2012, R 1883/2011-5, *Pensa Pharma S.A. c. Ferring B.V.*
- Comm. Ric., 18 dicembre 2012, R2439/2011-5, *Compagnie de Vichy SA c. Vichy Catalan S.A.*
- Comm. Ric., 24 febbraio 2015, R 267/2014-2, *Bona Aktiebolag c. Bonasystems Europe Limited*
- Comm. Ric., 21 gennaio 2016, R 31/2015-1, *Antonio Guardia Alonso c. BIBA GmbH*

Divisione di Annullamento

- Div. ann., 22 settembre 2009, C 2052, *Mx Onda, S.A. c. Aastra Telecom Sweden AB*
- Div. ann., 8 luglio 2010, C 1775, *British Sky Boradcasting Group Plc c. Vortex S.A.*
- Div. ann., 23 maggio 2016, C 8328, *Maiol Quatre S.L. c. Doreen Knauer*

Divisione di Opposizione

- Div. opp., 17 maggio 1999, B6470, *Unilever plc c. Goldshield Group plc*
- Div. opp., 20 luglio 1999, B44513, *Naber + Co., KG c. Compair Ltd*
- Div. opp., 4 agosto 1999, B9763, *Colex Data S.A. c. Constitución y Leyes S.A.*
- Div. opp., 15 ottobre 1999, B12726, *Melitta Hasbaltsprodukte c. France Gift*
- Div. opp., 23 novembre 1999, B2644, *Lekisport AG c. Leki Sport Lenhart GmbH*
- Div. opp., 2 dicembre 1999, B48639 *Hugo Boss AG c. Bossi S.p.A.*
- Div. opp., 23 maggio 2000, B2719, *Maute GmbH c. Carhartt, Inc.*
- Div. opp., 23 giugno 2000, B48084, *Viagens Abreu S.A. c. The Thomas Cook Group Ltd*
- Div. opp., 16 aprile 2002, B234841, *UPS Inc. c. UTS B.V.*
- Div. opp., 23 ottobre 2002, B3078, *Sociedad Anònima Vichy Catalan c. Etat Français*
- Div. opp., 30 giugno 2006, B694713 / B695066, *Vortex S.A. c. British Sky Broadcasting Group Plc*
- Div. opp., 27 luglio 2006, B493918, *Martini&Rossi S.p.A. c. Martini S.p.A.*
- Div. opp., 20 aprile 2007, B694994, *Vortex S.A. c. British Sky Broadcasting Group Plc*
- Div. opp., 30 ottobre 2008, B1164112, *Gruppo Buffetti S.p.A. c. Ergo AG*
- Div. opp., 2 marzo 2009, B809881, *The Coca-Cola Company c. Scho-Ka-Kola GmbH*
- Div. opp., 5 novembre 2013, B2017146, *McDonald's c. Kai Rixrath*
- Div. opp., 15 novembre 2013, B1961807, *Borcad cz c. Changsha High-Tech*
- Div. opp., 29 novembre 2013, B1965022, *Facebook Inc. c. Companybook AS*
- Div. opp., 18 dicembre 2014, B1901324, *eBay Inc. c. Pay4bay Ltd.*
- Div. opp., 31 agosto 2016, B2089087, *Clinique Laboratories, LLC. c. Clinique des Grangettes SA*

Giurisprudenza italiana

Corte di Cassazione

- Cass. 6 novembre 1967, n. 2688, *Salatto c. Colgate Palmolive SA e S.p.A.*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, 147
- Cass. 10 giugno 1977, n. 2396, *Ditta Ferdinando Auricchio c. Gennaro Auricchio S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, n. 897
- Cass. 7 settembre 1978, n. 4045, *Longhini c. E.C.A. Milano*, in *Foro it.*, 1979, I, 724
- Cass. 20 ottobre 1983, n. 6160, *Allegri c. Aldigeri*, in *Giur. it.*, 1984, 439
- Cass., 30 luglio 1984, n. 4530, in *Giust. civ.*, 1985, I, 4014
- Cass. 15 gennaio 1986 n. 176 *Mollo c. Grieco*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 1366
- Cass. 17 dicembre 1987, n. 9404, *Rizzi Michele e Soc. Wartal Etablissement c. Grunding*

- Italiana S.p.A.*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, 228
- Cass. 10 dicembre 1988, n. 6715, *Livio Deflorian c. Lanificio Moessmer S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 2244
 - Cass. 19 aprile 1991, n. 4225, *Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. c. Calzificio milanese Luigi Ciocca S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 2599
 - Cass. 14 ottobre 1992, n. 11218, *Cons. Pescareto ind. c. Soc. Pampica*, in *Riv. giur. edilizia*, 1993, I, 783
 - Cass. 20 agosto 1993, n. 8797, *Tamburello c. Bullara*, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 1307
 - Cass. 26 febbraio 1994, n. 1975, *Soc. Iniziative commerciali c. Franco Claudio*, in *Lav. e prev. oggi*, 1515
 - Cass. 12 novembre 1997, n. 11180, *Ministero delle Finanze c. Verart Sas*, in *Not.*, 1999, 134
 - Cass. 1 luglio 1998, n. 6427, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1793
 - Cass. 25 agosto 1998, n. 8409, *Raynold Tobacco Co. c. Cassera S.p.A.* in *Giust. civ.*, 1999, 469
 - Cass. 6 marzo 2003, n. 3341, *Arduini c. Cons. Campo di Mare*, in *Giust. civ. Mass.* 2003, 469
 - Cass. 22 aprile 2003, n. 6424, *Lanificio Mario Zegna S.p.A. c. Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli S.p.A. - Ermenegildo Zegna Corporation*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 4482 e *Foro it.*, 2004, I, 205
 - Cass. 19 ottobre 2004, n. 20472, *Security Ca' Sas e Security Ca' Service Snc c. Security Ca' Milano Snc e Global Security Srl*, in *darts-ip.com*
 - Cass., 04 dicembre 2007, n. 25289, *Cons. Gesececi c. Pietroluongo*, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 12
 - Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, *Florence Fashion Jersey Ltd. c. Valentino S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5341, e *Riv. dir. ind.*, 2009, 458
 - Cass. 25 novembre 2008, n. 28056, *Cnr c. Gaibisso* in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 11, 1681
 - Cass. 26 febbraio 2014, n. 4572, in *Guida al dir.*, 2014, 20, 62
 - Cass. 20 gennaio 2015, n. 825, in *Guida al dir.*, 2015, 32, 76.
 - Cass. 7 luglio 2015 n. 14057, *Kelemata S.p.A. c. The Gillette Company*, in *DeJure*
 - Cass. 13 maggio 2016, n. 9890, *Campagnolo Srl c. Campagnolo S.p.A.*, in *DeJure*
 - Cass. 27 maggio 2016, n. 11031, *F.lli Branca Distillerie Srl c. R. Franzini & C. Sas*, in *Foro it.*, 2016, 7-8, I, 2381

Corte d'Appello

- App. Napoli, 17 ottobre 1975, *Gennaro Auricchio S.p.A. c. Ditta Ferdinando Auricchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, 228

- App. Milano, 9 maggio 1986, *Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. c. Calzificio milanese Luigi Ciocca S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 2122
- App. Milano, 14 ottobre 1994, *Reynolds Tobacco Co. c. Cassera S.p.A.*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 290
- App. Milano, 27 settembre 1996, *Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. c. Calzificio milanese Luigi Ciocca S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3612
- App. Milano, 1 febbraio 2000, *Lanificio Mario Zegna S.p.A. c. Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. - Ermenegildo Zegna Corp.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 4132
- App. Milano, 9 gennaio 2004, *Valentino S.p.A. c. Florence Fashion Jersey Ltd.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4701 e *Riv. dir. ind.*, 2004, 277
- App. Bologna, 12 aprile 2005, *Maserati S.p.A. c. Chiara Spallanzani - Stilma S.p.A. e altri*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 4871
- App. Bologna 7 luglio 2005, *Fall. Acotex Service Srl c. Tex Conf Srl*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 4976
- App. Milano, 8 gennaio 2010, *F.lli Campagnolo Srl c. Campagnolo S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5520
- App. Milano 1 febbraio 2012, *Kelemata S.p.A. c. The Gillette Company*, ined.

Tribunale

- Trib. Vigevano, 28 febbraio 1973, *Unibe: Unione Bevande s.c.a.r.l. c. F.lli Baratto s.d.f.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 302
- Trib. Milano, 20 ottobre 1977, *Industrie Riunite Valiglio S.p.A. c. Supermarkets Italiani S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, 976
- Trib. Milano, 30 aprile 1979, *Utensileria Meccanica G. Brambilla S.p.A. c. Utesbrambilla Srl*, in *Giur. ann. dir. ind.* 1979, 1190
- Trib. Milano, 3 maggio 1984, *Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. c. Calzificio milanese Luigi Ciocca S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, 1769
- Trib. Roma, 24 settembre 1984, *Anna Rosa Saracino c. Valentino Couture BV e Mario Valentino*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, 1992
- Trib. Milano, 12 novembre 1992, *Reynolds Tobacco Co. c. Cassera S.p.A.*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 290
- Trib. Vicenza, 22 luglio 1993, *E. Diotallevi e Maria Pia Millefiorini titolare della ditta Burro Dolomiti c. Caseificio Valdagnese Srl*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 3066
- Trib. Milano, 2 febbraio 1996, *E. Vismara di A. Biffi & C. Srl c. Formec S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3588, 1996
- Trib. Milano, 26 febbraio 1996, *E. Vismara di A. Biffi & C. Srl c. Formec S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 3588
- Trib. Roma, 2 febbraio 2000, *Carpoint S.p.A. c. Microsoft Corp.*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 135

- Trib. Milano, 16 marzo 2000, *Valentino S.p.A. c. Florence Fashion Jersey Ltd.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 4149, e *Riv. dir. ind.*, 2004, 277
- Trib. Bari, 1 luglio 2002, *Il Sole 24 Ore S.p.A. c. Medialink Srl*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4506
- Trib. Catania, 31 gennaio 2003, *Giuseppe Platania c. Sicilia in Bocca Sas*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4545
- Trib. Milano, ord. 26 marzo 2003, *Ulysse.Net Srl c. Ottica Rainbow Srl e Natural Srl*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4558
- Trib. Milano, 7 giugno 2007, *Campagnolo S.p.A. c. F.lli Campagnolo Srl*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 5152
- Trib. Milano, 15 gennaio 2008, *Agusta S.p.A. c. M.V. Agusta Motor S.p.A.*, in *ip-darts.com*
- Trib. Milano, 26 marzo 2008, *The Gillette Company c. Kelemata S.p.A.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5283
- Trib. Bari, 14 maggio 2009, *Iamele Pasquale e Real Estate & Management Srl c. Sircom Real Estate S.p.A.*, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2010, 1, 34
- Trib. Milano, 7 luglio 2010, *Brandconcern B.V. c. Scooters India Limited*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5572
- Trib. Bologna, 8 febbraio 2010, *In.Pro.Di. Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A. e PRIMOLA S.p.A. c. Le Cravatte di Pancaldi*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5528
- Trib. Milano, 19 marzo 2011, *Pasticceria Confetteria Cova Srl - Cova Montenapoleone Srl c. G. Cova e C. Srl*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, 5803
- Trib. Milano, 7 aprile 2011, *Morellato S.p.A. c. Antas Gesato&Investimentos Lda - NTE Commerce Ltd - No Limits Service Srl*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 5941
- Trib. Torino, 4 maggio 2011, *Baggio Ascensori Srl c. Ciocca Srl*, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2012, 1, 557
- Trib. Torino, 1 luglio 2011, *Alfredo Gios c. Aldo Gios*, in *DeJure*
- Trib. Roma, 12 giugno 2012, *Madiba Didier Jerome e Fenicius llc c. Mediaset S.p.A.*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 4-5, 460
- Trib. Torino, 15 maggio 2013, *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft c. Phillman Financial Group Sa - Filippo Gemelli*, in *Giur. ann. dir. in.*, 2014, 6095
- Trib. Milano, 17 luglio 2013, *Kelemata Srl c. Braun Gmb - Trony srl - DPS Group, Procter&Gamble srl - The Gillette Company*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 6039
- Trib. Milano, 8 aprile 2014, *ALV S.p.A. c. Alviero Martini S.p.A.*, *Il dir. ind.*, 2014, 345
- Trib. Trieste, 25 giugno 2014, *Fall. CT Crane Team Srl c. D.V* in *Riv. dir. ind.*, 2014, 6, II, 443
- Trib. Milano, 25 febbraio 2016, *Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl c. Gianni Versace S.p.A.*, in *DeJure*

- Trib. Milano, 23 maggio 2016, *Pasticceria Confetteria Cova Srl - Cova Montenapoleone Srl c. G. Cova e C. Srl*, in *giurisprudenzadelleimprese.it*

Lodi

- 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.*, 1998, 3837

UIBM

Divisione opposizione

- Opp. n. 77/2014, 15 maggio 2014, *Campagnolo Srl c. F.lli Campagnolo S.p.A.* darts-782-883-B-it

Commissione Ricorsi

- Comm. Ricorsi UIBM, 10/2015, 4 febbraio 2015, darts-401-078-C-it *F.lli Campagnolo S.p.A. c. Campagnolo Srl*

Giurisprudenza di paesi esteri

- Cour de Cassation, chambre commerciale, 19 février 2015, n 13-24.979, *Laboratoires Lehning c. Ecophar*, in www.legifrance.gouv.fr
- Cour de Cassation, 15 Janvier 2008, n. J/2007/15607, <https://www.doctrine.fr/d/CASS/2008/INPIM20080002>
- Cour d'Appel de Paris, 12 février 2014, Affaire *Make UP FOR EVER c. L'ORÉAL* (PIBD No 1004 du 15/04/14)
- Cour d'Appel de Paris, 1 Juin 2005, RG 2005/6010, *British Sky Broadcasting Plc c. Vortex S.A.*
- Tribunal de Grande Instance de Paris, 16 Janvier 2004, RG 01/01595, *Vortex S.A. c. British Sky Broadcasting Plc*
- Tribunal de Grand Instance de Paris, 3e ch., 23 juin 2016, n° 2014/18333, *Serare Sas / Mdp Franchise Sas; Minoterie Forest Sas; Sfbc Sas*, <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2016/INPIM20160373>
- Tribunal de Grande Instance Paris, 3e ch., 31 janv. 2014, n° 2012/02688, <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2014/INPIM20140173> *Martell & Co Sa c. Le Cordon Bleu International B.V.*
- Cour d'Appel de Paris, pôle 5, 2 oct. 2015, n° 2014/11334,

<https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2015/INPIM20150397> *Le Cordon Bleu International B.V. c. Martell & Co Sa*

- High Court of Justice, Chancery Division, Mr Justice Mann, *Apple Corps Limited c. Apple Computer, Inc.*, 8 May 2006
- *Omega Engineering Incorporated c. Omega S.A.* [2010] EWHC 1211 (Ch)
- *Omega S.A. c. Omega Engineering Incorporated*, [2011] EWACA Civ 645
- BGH, 7 12, 2010 - KZR 71/08 - Jette Joop; OLG Hamburg (lexetius.com/2010,7252)
- Landgericht Braunschweig, 28 August 2013, in 9 O 2637/12 darts-669-210-B-de
- Tribunal de commerce de Nivelles, 19 octobre 2006, *Martin Y Paz Diffusion SA c. David Depuydt - Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV* in darts-ip, darts-476-147-D-fr
- *Cour d'Appelle de Bruxelles*, 8 Novembre 2007, *Martin Y Paz Diffusion SA c. David Depuydt - Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV*, darts-ip darts-090-434-A-fr.
- Cour de Cassation de Belgique, 2 Décembre 2011, *Martin Y Paz Diffusion SA c. David Depuydt - Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV* in darts-ip darts-524-699-A-fr.
- *Merck KGaA v. Merck Sharp & Dohme Corp and others* ([2016] EWHC 49 (Pat), Jan. 15, 2016)