



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Tesi di Laurea in Diritto Industriale

LA CONVALIDAZIONE DEL MARCHIO

Relatore:

Chiar.mo Prof. Marco Ricolfi

Candidata:

Roberta Vermiglio

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il Prof. M. Ricolfi, relatore di questa tesi, per la disponibilità e la cortesia dimostratemi durante la stesura di questo lavoro.

Un particolare ringraziamento va ai miei genitori e a mia sorella Laura per il loro costante supporto.

Ringrazio inoltre i miei amici e le mie compagne di studi per il loro sostegno nel corso di questi anni. Un ringraziamento speciale va a Cristina, Giorgia e Marina.

Desidero infine ringraziare il Dott. Giovanni Liberati, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, per il supporto nella fase iniziale della scrittura di questa tesi, durante il periodo di tirocinio che ho svolto presso il Tribunale.

ABSTRACT

L'obiettivo di questa tesi è lo studio della convalidazione del marchio. L'evoluzione normativa, avviata sulla spinta dell'ordinamento comunitario, ha profondamente mutato la configurazione di questo istituto giuridico, che è passato dal costituire una norma di strettissima applicazione, di carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, ad essere configurato come preclusione per tolleranza, di ampia applicazione nel conflitto tra un marchio successivamente registrato e varie tipologie di segni distintivi ed altri diritti anteriori.

Le questioni che sono ora poste alla dottrina e alla giurisprudenza riguardano soprattutto gli effetti della convalidazione; in particolare l'espressa previsione della continuazione dell'uso da parte del preutente pone il problema della coesistenza sul mercato dei segni confondibili. Se infatti si considera che il d.lgs. 447/1999 ha introdotto anche nell'ordinamento italiano il sistema di nullità relativa, appare chiaro che solo il primo titolare può impugnare il segno successivo per difetto di novità o contrasto con un altro diritto anteriore (dalla convalida risultano precluse non solo l'azione di nullità, ma anche quella di contraffazione e quella di rivendica); se il primo titolare decade dalla possibilità di opporre qualsiasi contestazione, allora l'incontestabilità del secondo segno è assoluta e la coesistenza dei segni confondibili sul mercato è destinata a continuare.

La compresenza di segni confliggenti sul mercato, legittimata dalla convalida, non deve comunque comportare contrasto con il principio generale del divieto di uso decettivo del marchio. La convalidazione del marchio costituisce dunque una norma di carattere eccezionale, in quanto disciplina un'ipotesi particolare nel rapporto tra concorrenti, che può consentire la coesistenza sul mercato di segni confondibili, ma è pur sempre subordinata alla correttezza del meccanismo concorrenziale, nell'interesse dei consumatori.

INDICE

CAPITOLO I. LA CONVALIDA DEL MARCHIO NEL DIRITTO INTERNO E NEL DIRITTO COMUNITARIO: LA FATTISPECIE SANANTE DELLA NULLITÀ DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI ANTERIORI ALTRUI.	1
1.1 L’istituto della convalida e le funzioni del marchio.	1
1.2 L’acquisto del diritto di marchio: il sistema misto italiano; la soluzione comunitaria.	12
1.3 Il marchio comunitario come riferimento obbligato per interpretare la disciplina del marchio nazionale: impedimenti assoluti ed impedimenti relativi alla registrazione.	18
1.4 Nullità assoluta e nullità relativa.	21
1.5 La carenza di novità come ipotesi di nullità relativa.	25
1.5.1 Nullità relativa sanabile ed annullabilità.	29
1.5.2 La sanatoria di cui all’art. 12.2 c.p.i. nel caso in cui il segno distintivo anteriore sia estinto al momento dell’azione di nullità.	30
1.6 Se il segno distintivo anteriore non decade, ma per un certo tempo non è utilizzato per far valere la nullità del segno successivo: la convalida.	34
1.7 Le origini dell’istituto: I tentativi di disciplina della decadenza del titolare dell’azione contro l’usurpatore prima di un’espressa previsione legislativa. La rinuncia tacita e la dottrina tedesca della <i>Verwirkung</i> . Il progetto di legge del 1906 ed il R.D. 1602/1934.	36
1.8 L’art. 48 del R.D. 929/1942 e le sue riforme.	47
1.8.1 Il d.lgs. 480/1992.	50
1.8.2 Il d.lgs. 198/1996.	55
1.8.3 Il d.lgs. 447/1999.	56
1.8.4 Il d.lgs. 30/2005.	58

1.9 L'attuale disciplina: l'art. 28 c.p.i., l'art. 9 della direttiva 2008/95/CEE e l'art. 54 del regolamento 207/2009.	59
CAPITOLO II. LA CONVALIDA DEL MARCHIO: L'AMBITO DI APPLICAZIONE.	61
2.1 L'ambito di applicazione.	61
2.1.1 L'interpretazione restrittiva dell'art. 48 R.D. 929/1942 prima della novella del 1992.	62
2.1.2 Le ragioni a favore dell'applicazione dell'art. 48 anche al caso di conflitto tra marchi registrati prima della riforma del 1992.	67
2.1.3 La sentenza 17927/2008 della Corte di Cassazione: l'applicazione estensiva dell'art. 48 R.D. 929/1942 al caso di conflitto tra marchi entrambi registrati.	73
2.1.4 La direttiva 89/104/CE. L'art. 9.1: la disciplina prevista per il titolare del marchio anteriore registrato o notoriamente conosciuto ex art. 6bis CUP.	80
2.1.5 L'art. 9.2 della direttiva: la facoltà degli Stati membri di estendere una analoga preclusione al titolare di un segno distintivo non registrato o al titolare di un altro diritto anteriore.	84
2.1.6 La riforma del 1992: l'estensione della convalida al conflitto tra marchi registrati.	85
2.1.7 Il marchio di fatto con notorietà generale.	87
2.1.8 Il d.lgs. 198/1996: l'espresso richiamo all'ipotesi di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP.	92
2.1.9 Il conflitto con una ditta, insegna, nome a dominio, denominazione o ragione sociale anteriore: l'attuale formulazione dell'art. 28 c.p.i. e le precedenti ipotesi di applicazione analogica.	96
2.1.10 Le altre categorie di diritti esclusivi indicate dalla legge.	99
2.1.11 Il regolamento 207/2009.	103

2.1.11.1 L'art. 54: la preclusione riguarda i titolari dei marchi registrati anteriori (comunitari e nazionali) e dei segni distintivi non registrati.	104
2.1.11.2 La rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci come esigenza primaria del diritto europeo dei marchi e l'attuale soluzione che prevede la convivenza dei marchi nazionali e del marchio comunitario.	105
2.1.11.3 La disciplina del regolamento per i titolari di altri diritti anteriori.	108
2.1.12 La possibile estensione analogica al conflitto con un marchio di fatto successivo.	109
2.1.13 Il principio di unitarietà dei segni distintivi: l'estensione dell'istituto della convalida a segni diversi dal marchio.....	112
CAPITOLO III. I PRESUPPOSTI DELLA CONVALIDA.....	118
3.1 Il termine quinquennale.	118
3.1.1 Il <i>dies a quo</i> del termine quinquennale.	119
3.1.2 La tolleranza quinquennale continuativa.	124
3.1.3 L'uso quantitativamente qualificato e l'estensione geografica.....	130
3.2 La conoscenza dell'uso. La tolleranza richiesta a partire dalla riforma del 1992.	134
3.2.1 Tolleranza e decettività.	138
3.3 Lo stato soggettivo del titolare del marchio successivo. L'uso in buona fede richiesto dall'art. 48 R.D. 929/1942: l'opinione della dottrina e le soluzioni adottate in giurisprudenza.	142
3.4 La proposta di Pennisi: buona fede in senso oggettivo. Profili di contraddittorietà nell'art. 9 della direttiva 89/104.	145
3.5 La riforma del 1992 ed il diritto comunitario: il marchio posteriore domandato in mala fede.	149

3.6 La prova della sussistenza degli elementi della fattispecie.	156
CAPITOLO IV. GLI EFFETTI DELLA CONVALIDA.	165
4.1 La continuazione dell'uso da parte del preutente.	165
4.1.1 La coesistenza di segni confliggenti.	166
4.1.2 L'art. 48 del R.D. 929/1942 e la mancata espressa previsione della continuazione dell'uso da parte del preutente.	169
4.1.3 L'onere di differenziazione. Gli effetti della convalida ed il divieto di inganno al pubblico. Il coordinamento con gli articoli 21.2 c.p.i. e 2598 c.c.	171
4.1.4 La decadenza per decettività sopravvenuta: l'art. 14.2 lett. a c.p.i.	175
4.1.5 La nozione di uso decettivo: il rapporto tra l'art. 21.2 c.p.i. e l'art. 14.2 lett. a c.p.i.	177
4.2 Il marchio registrato convalidato: piano territoriale e piano merceologico.	180
4.3 La convalida parziale.	182
4.4 L'incontestabilità assoluta del marchio convalidato.	183
4.4.1 L'incontestabilità assoluta del marchio convalidato e l'azione risarcitoria.	186
4.5 Gli effetti della convalida nei confronti dei terzi.	188
4.5.1 Il sistema comunitario: i diritti anteriori di terzi possono essere fatti valere solo dai titolari degli stessi diritti. La nozione di nullità relativa all'art. 53 r.m.c.	191
4.5.2 La riforma dell'art. 59 l.m. e l'attuale art. 122.2 c.p.i.: l'introduzione nel nostro ordinamento della nozione di nullità relativa.	193
4.5.3 La conformità al principio della disponibilità dell'esclusiva.	197
4.5.4 La "moralizzazione" nelle azioni giudiziarie a tutela dei marchi. ...	199

4.5.5 La localizzazione della protezione dei consumatori sul piano dell'uso del marchio.	201
CAPITOLO V. LA RATIO DELLA CONVALIDA ED IL RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI GENERALI.	
5.1 La <i>ratio</i> della norma.	204
5.1.1 Il contrasto dell'abuso del diritto.	205
5.1.2 La consolidazione delle situazioni di fatto.	209
5.1.3 L'autonomo accreditamento del secondo marchio presso il pubblico.	211
5.1.4 L'esigenza di adeguatezza ai modelli di comportamento: la preclusione per tolleranza.	213
5.1.5 L'interesse dei consumatori. Lo spostamento del rischio di confondibilità dal piano della validità a quello dell'uso.	217
5.2 Il rapporto tra la convalida del marchio ed altri istituti generali.	219
5.2.1 La convalida e l'usucapione.	220
5.2.1.1 Il possesso in buona fede del marchio nullo e l'acquisto del diritto.	222
5.2.1.2 L'acquisto del marchio da parte di chi ne fa uso non corrisponde alla perdita del diritto da parte del preutente.	225
5.2.2 La convalida come ipotesi di prescrizione estintiva o di decadenza.	227
5.2.2.1 La prescrizione dell'azione di nullità per mancanza di novità.	228
5.2.2.2 La convalida e la decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione: la sentenza 17927/2008 della Corte di Cassazione.	229
5.2.3 La convalida come fenomeno originale non assimilabile ad altri istituti.	231
5.2.4 La convalida come sanatoria del negozio nullo.	233

5.2.5 La convalida del marchio come norma regolante i rapporti tra “concorrenti”	234
CONCLUSIONI.....	239
BIBLIOGRAFIA	245
Indice cronologico delle decisioni	256

CAPITOLO I. LA CONVALIDA DEL MARCHIO NEL DIRITTO INTERNO E
NEL DIRITTO COMUNITARIO: LA FATTISPECIE SANANTE DELLA
NULLITÀ DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI ANTERIORI
ALTRUI.

1.1 L'istituto della convalida e le funzioni del marchio.

La convalida o convalidazione del marchio è un istituto giuridico disciplinato dall'art. 28 del Codice della Proprietà Industriale¹ e corrispondente alla “preclusione per tolleranza” prevista all'art. 54 del Regolamento sul marchio comunitario². La convalida preclude l'esercizio dell'azione di nullità, e comunque qualsiasi altra forma di opposizione all'uso, nei confronti di un marchio registrato in assenza del requisito della novità, o in violazione di un diritto d'autore e di proprietà industriale o ancora in contrasto con un altro diritto

¹ Art. 28 d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale): “1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c)”.

² Art. 54 Regolamento sul marchio comunitario 207/2009 (r.m.c.): “1. Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.

2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4 che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro contrassegno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio comunitario posteriore non ha la facoltà di opporsi all'esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario posteriore”.

esclusivo di terzi o con la disciplina dell'inclusione nel marchio di nomi e ritratti altrui, qualora il titolare del precedente diritto ne abbia tollerato coscientemente l'uso per cinque anni. La convalida non opera se il secondo marchio è stato domandato in malafede.

La prima disciplina della convalida ad essere entrata in vigore nell'ordinamento italiano era contenuta nell'art. 48 R.D. 929/1942. L'interpretazione di quella disposizione affermata nella giurisprudenza maggioritaria prevedeva per la convalida uno strettissimo ambito di applicazione, riservato esclusivamente al conflitto tra un marchio registrato e un marchio preusato con notorietà generale³. Tale ambito di applicazione è stato ampliato grazie alla Direttiva 89/104/CEE e alla sua progressiva attuazione nell'ordinamento italiano, iniziata con il d.lgs. 480/1992; un notevole impatto propulsivo all'evoluzione della disposizione e della sua interpretazione si è inoltre verificato grazie alla disciplina prevista per il marchio comunitario con il Regolamento n. 40/94⁴.

Il problema dell'ambito di applicazione rimane però ancora parzialmente aperto, in particolare per quanto riguarda la possibilità di convalida di segni diversi dal marchio registrato. Tale questione rende ancora attuale il dibattito sulla eccezionalità o meno della norma, che si è da sempre accompagnato all'analisi dell'ambito applicativo.

La convalida comporta la preclusione, operante nei confronti del titolare del diritto anteriore, della domanda di dichiarazione di nullità e di qualsiasi altra forma di opposizione all'uso del segno successivo⁵; dal momento che oggi, per espressa scelta dei legislatori a livello comunitario ed europeo, tale tipo di invalidità, la nullità *relativa*, può essere fatta valere solo dal titolare dell'antiorità, l'esame degli effetti della convalida non può escludere una

³ Come rileva R. PENNISI, *La convalida del marchio*, Giuffrè, Milano, 1991, 12.

⁴ Già in questo capitolo, § 1.3, si tratterà dell'importanza che il diritto comunitario dei marchi riveste per l'interpretazione delle norme di diritto interno. In particolare l'effetto estensivo sull'interpretazione della disposizione del c.p.i. in materia di convalida sarà esaminato ai § 2.1.9, 2.1.12 e 2.1.13.

⁵ Nel Capitolo IV, dedicato all'esame degli effetti della convalidazione, si affronterà il problema dell'efficacia preclusiva della convalida nei confronti dell'azione di contraffazione, dell'azione di rivendica ed infine del rapporto con l'azione di risarcimento del danno.

riflessione su come la previsione di una possibilità di coesistenza sul mercato di segni tra loro confondibili possa essere compatibile con la tradizionale funzione distintiva del marchio e con le altre funzioni che si sono progressivamente affermate nella tutela di questo segno distintivo⁶.

La convalida del marchio non opera in tutti i casi di nullità di un marchio registrato, ma solo in quelli in cui l'invalidità della registrazione consiste nel vizio della mancanza di novità o nel contrasto con un precedente diritto altrui. La disciplina di tutela dei marchi riconosce altre possibilità di sanatoria di particolari cause di nullità, rispetto alle quali però la convalida presenta dei caratteri di originalità⁷.

Si è detto che la convalida opera solo nel caso in cui la registrazione sia viziata dalla presenza di un marchio anteriore confondibile o da un altro diritto altrui, queste ipotesi costituiscono espressamente, ora anche nel nostro ordinamento, delle cause di "nullità relativa". L'istituto della convalida rappresenta un'ipotesi di sanatoria di questo genere di nullità. La dottrina e la giurisprudenza si sono spesso interrogate su quale sia la natura giuridica di questa preclusione, se questa agisca solamente dal punto di vista processuale o se invece sia avvicinata ad altri istituti del diritto sostanziale. Per comprendere le varie ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto, l'analisi della convalida del marchio non potrà prescindere da una trattazione approfondita della *ratio* della norma, questa è infatti fondamentale al fine di effettuare una comparazione con altri istituti di applicazione più generale nel nostro ordinamento.

In questo lavoro si affronterà l'analisi dell'ambito di applicazione, presupposti, effetti, *ratio* e rapporto con altri istituti generali, al fine di esaminare quali sono le risposte che, a livello dei diversi formanti dell'ordinamento, si è cercato di

⁶ Per una precisa elencazione di queste funzioni si veda *infra* in questo stesso paragrafo.

⁷ Si tratta della sanatoria ex art. 12.2 c.p.i., per cui non toglie novità al segno successivo il marchio anteriore che sia scaduto o decaduto al momento della domanda di dichiarazione della nullità, e della "riabilitazione" per acquisto di *secondary meaning*, ex art. 13.3 c.p.i., che prevede che si verifichi una sanatoria del vizio della mancanza di capacità distintiva (e cioè di un vizio che comporta la nullità assoluta della registrazione), se tramite l'uso il segno abbia acquisito capacità distintiva, prima della domanda o dell'eccezione di nullità in giudizio. L'identificazione di questi tratti di originalità della convalidazione rispetto alle altre sopravvenienze sananti sarà affrontata in particolare al § 1.6.

dare alle questioni che rimangono ancora aperte in relazione all'istituto giuridico in esame.

La prima parte di questa trattazione avrà ad oggetto l'analisi della funzione distintiva del marchio e le modalità attraverso le quali l'ordinamento tutela questa e le altre funzioni, che progressivamente si sono aggiunte, con un apparato di impedimenti alla registrazione e cause di nullità della stessa.

Successivamente esamineremo gli aspetti che differenziano le cause "nullità relativa" da quelle che comportano la "nullità assoluta" della registrazione, per comprendere in cosa consista quel particolare tipo di invalidità di cui la convalida del marchio può precludere la dichiarazione⁸.

Solo dopo aver tracciato le coordinate della collocazione sistematica della convalida negli ordinamenti italiano ed europeo, diviene possibile una breve analisi dell'evoluzione normativa italiana in materia, soprattutto in quanto notevolmente ispirata dalla direttiva 89/104/CEE⁹.

Il marchio è uno dei segni distintivi "tipici" dell'impresa, insieme alla ditta e all'insegna. Gli altri segni distintivi, che invece non costituiscono oggetto di una espressa disciplina, sono considerati segni distintivi "atipici".

Tradizionalmente i segni distintivi tipici sono definiti in base all'oggetto che hanno la funzione di distinguere¹⁰; secondo tale impostazione, la ditta è il nome con il quale l'imprenditore sceglie di indicare la propria attività, l'insegna è il segno distintivo dei locali in cui si svolge l'attività d'impresa, il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti ed i servizi dell'impresa. Negli ultimi decenni il contesto economico è profondamente mutato rispetto a quello

⁸ L'identificazione delle cause di nullità relativa, in seguito all'indicazione delle ragioni che hanno comportato questa differenziazione nelle ipotesi di invalidità, è riservata, in questa trattazione, ai § 1.4 e 1.5 di questo capitolo.

⁹ I primi tentavi di disciplina della fattispecie saranno esaminati nel § 1.7; al § 1.8 e seguenti si analizzerà come la normativa comunitaria abbia incisivamente mutato la prima norma in materia ad essere effettivamente entrata in vigore nell'ordinamento italiano: l'art. 48 R.D. 929/1942.

¹⁰ P. AUTERI, voce "*Segni distintivi dell'impresa*", in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1991, 1.4; G. PRESTI, M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2009, 61 ss.; M. RICOLFI, *I segni distintivi dell'impresa. Marchio ditta insegna*, in AA. VV., *Diritto Industriale*, Giappichelli, Torino, 2009, 57, sottolinea che "almeno nelle intenzioni del legislatore storico" la ditta e l'insegna concernono rispettivamente una determinata impresa ed un determinato esercizio nella loro individualità, mentre il marchio individua una sottoclasse di beni.

in cui questo genere di ripartizione di funzioni distintive ha avuto origine. I segni distintivi sono quindi oggi classificabili non solo in base all'oggetto cui si riferiscono, ma anche in base ad ulteriori profili sul piano funzionale: le concrete modalità di utilizzazione e le categorie di destinatari a cui il messaggio portato dal segno è indirizzato.

In conformità con quella che si è detto essere la nozione tradizionale di marchio, è indubbio che, con l'avvento del capitalismo industriale, questo segno distintivo si è affermato come strumento principale della concorrenza di mercato, secondo i dettami del liberismo economico. Il marchio consente infatti al consumatore di attribuire meriti e demeriti dei prodotti e dei servizi all'imprenditore dal quale essi provengono. In tal modo è assicurata l'efficienza allocativa dell'operare del mercato sia dal punto di vista microeconomico del singolo acquirente, che risulta agevolato nella scelta dei prodotti, sia dal punto di vista macroeconomico del sistema-mercato, che premia così i produttori efficienti ed emargina quelli inefficienti.

Nell'ottica dell'economista la funzione del marchio non può quindi che essere quella di costituire un incentivo ad offrire beni di qualità costante¹¹. Al fine di poter svolgere tale funzione, ovviamente, è essenziale che sia soddisfatta una condizione di utilizzo esclusivo del marchio da parte di un singolo imprenditore. Se invece si considera il punto di vista dell'ordinamento giuridico, l'analisi deve essere svolta non in base a quale vantaggio apporti nel funzionamento efficiente del mercato la presenza del marchio, ma in base a quali funzioni l'ordinamento giuridico consideri meritevoli di tutela. Dalle origini della disciplina del segno distintivo in esame fino alla riforma del 1992, la scelta del legislatore è stata quella di individuare come funzione del marchio quella di distinguere la

¹¹ "Un'economia liberista, un libero mercato, ha bisogno di segni distintivi [...]. Presupposto della stessa possibilità che la concorrenza si svolga fruttuosamente, è il fatto che il consumatore possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti e dei servizi che gli sono offerti all'imprenditore dal quale realmente provengono" A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, 145; osservazioni analoghe in tema di individuazione della funzione del marchio, dal punto di vista dell'economista, sono state svolte da M. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, 22 ss. e P. STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, 159 ss.

sottoclasse di beni contrassegnati dal marchio dalla classe di beni dello stesso genere. La funzione “classica” disciplinata dall’ordinamento giuridico non è quindi quella di garanzia di qualità dei prodotti, ma la funzione distintiva. L’estensione della sottoclasse di beni individuata dal marchio era inoltre determinata da un criterio univoco: la provenienza dei prodotti da un’unica impresa individuata come unica fonte legittima dei beni contraddistinti, per evitare il rischio di confusione del pubblico. I corollari di tale scelta legislativa erano: il fatto che il diritto sul segno fosse acquistabile solo per i beni oggetto dell’attività di impresa; il cd. “principio di specialità”, che prevedeva la tutela contro l’impiego da parte di terzi solo nel caso in cui questo avrebbe potuto generare un rischio di confusione riguardo l’origine imprenditoriale dei beni; il cd. “requisito di esclusività” ed il cd. “vincolo aziendale” in caso di trasferimento del marchio, per i quali la cessione del diritto sul marchio sarebbe stata ammissibile solo in quanto l’acquirente risultasse infine come unico legittimato all’uso del segno per i prodotti o servizi per cui era stato registrato ed inoltre solo nel caso in cui la cessione del marchio fosse accompagnata dal trasferimento dell’azienda o di un ramo particolare di questa, così da consentire la prosecuzione dell’attività¹².

La disciplina italiana del diritto dei marchi è stata notevolmente modificata a partire dal d.lgs. 480/1992, in attuazione della direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, recante le norme per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa¹³. I profondi mutamenti previsti

¹² L’art. 2573 c.c., rubricato *Trasferimento del marchio*, prima del d.lgs. 480/1992, al 1° comma recitava: “Il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l’azienda o con un ramo particolare di questa”.

Sul trasferimento del diritto di marchio è inoltre da esaminare l’art. 15 R.D. 929/1942, nella versione precedente la riforma del 1992, dove si legge che: “1. 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. 2. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”.

¹³ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, 1 ss., rilevano che le norme da introdurre in seguito alla direttiva “apparivano avere un impatto sconvolgente nei confronti del sistema allora in vigore”. In particolare si veda, *infra*, il fatto che il titolare potesse impedire l’uso da parte di terzi “salvo il proprio consenso”, la moltiplicazione delle possibilità di coesistenza tra marchi simili o identici, il fatto che in certe ipotesi di nullità la relativa azione fosse limitata a taluni soggetti. Sulla notevole influenza della riforma si veda anche G. CAVANI,

dalla direttiva hanno anche influito sulla funzione giuridicamente tutelata del marchio.

La direttiva 89/104/CEE ha dato una soluzione definitiva al problema, lungamente dibattuto in dottrina, riguardante la tutela dei cd. “marchi celebri”¹⁴, prevedendo all’art. 5 che il titolare del diritto anteriore abbia “*il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio d’impresa per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro...*”. Una specifica disciplina per questa categoria di marchi si è resa necessaria per evitare, da un lato, che l’impiego di un segno, particolarmente noto per un certo genere di prodotti, utilizzato da un contraffattore per merci di tipo totalmente diverso, possa comunque generare nei consumatori la convinzione che anche nel secondo caso i prodotti provengano dal titolare del marchio celebre. Dall’altro lato la tutela specifica per i marchi celebri è a

La nuova legge marchi - Commento generale, in *La riforma della legge marchi* a cura di G. Ghidini, Cedam, Padova, 1995, 5 ss., dove si sottolinea preliminarmente che “Mentre nella concezione classica il segno distintivo nasceva, era tutelato, circolava e si estingueva, in relazione ad una determinata realtà aziendale di cui era elemento di identificazione sul mercato, ora invece il marchio può nascere anche prima ed indipendentemente da qualsivoglia entità aziendale-produttiva, può essere tutelato anche fuori da precisi confini aziendali, può circolare separatamente dal – ed anche in assenza di un qualsiasi – nucleo produttivo originario, può sopravvivere, infine, al dissolversi dell’azienda e dell’impresa”. La riforma fu definita “radicale”, in quanto condizionata, oltre che dalla Direttiva, anche dal Regolamento sul marchio comunitario, da G. FLORIDIA, *Marchi, invenzioni, modelli*, Giuffrè, Milano, 1993, 6.

¹⁴ Sull’esigenza di una tutela specifica per i marchi “celebri”, generalmente avvertita nei paesi economicamente avanzati, si veda F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991, 5 ss. L’Autore evidenzia il fatto che dell’opportunità di prevedere una protezione particolare per i marchi celebri si era anche ampiamente discusso durante la Conferenza di Lisbona del 1958, in sede di revisione della Convenzione di Unione di Parigi, senza però riuscire a trovare un accordo su una norma che prevedesse una protezione allargata per questa particolare categoria. Un tentativo di “vedere se si possa proteggere una certa classe di marchi al di là della regola della specialità dei prodotti”, in seguito alla demarcazione, come sottolineata dalla stessa Conferenza di Lisbona, terza Commissione, della differenza tra marchi “notoriamente conosciuti” ex art. 6 *bis* CUP e marchi celebri, fu quello di G. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, Giuffrè, Milano, 1977, 9 ss. L’esigenza, da tempo sentita in dottrina e giurisprudenza, di una protezione dei cd. “marchi celebri” era stata rilevata anche da A. VANZETTI, *Il marchio rinomato*, in *La riforma della legge marchi*, a cura di G. Ghidini, Cedam, Padova, 1995, 81 ss., in seguito all’osservazione che mentre, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la Cassazione si era limitata, vista la necessità già chiaramente presente di una tutela dei marchi “celebri”, ad ammettere qualche tutela per questo genere di segni, pur sempre riconducendola però al principio di relatività, solo la nuova legge si proponeva finalmente uno “sfondamento totale” di questo principio.

vantaggio diretto dei titolari di questo genere di segni, al fine di tutelarne il peculiare significato evocativo e l'investimento pubblicitario che lo ha creato.

La normativa ha introdotto una nuova tipologia di segni: i marchi “*che godono di notorietà*” (secondo l'espressione utilizzata ai paragrafi 3 e 4 lett. *a* dell'art. 4, oltre che nel già ricordato art. 5, della Direttiva e all'art. 8.5 del Regolamento sul marchio comunitario) o “*di rinomanza*” (secondo la dicitura scelta della normativa italiana all'art. 17.1 lett. *e*, in seguito al d.lgs. 480/1992, ed oggi presente all'art. 20 lett. *c* dell'attuale Codice di Proprietà Industriale).

L'oggetto della tutela è quindi il capitale pubblicitario incorporato nel segno; alla tutela della funzione distintiva si aggiunge allora quella della funzione pubblicitaria. Mentre per la funzione distintiva tradizionale il valore che si intende tutelare è l'avviamento (che potremmo brevemente definire come l'insieme delle valutazioni già ottenute da parte del pubblico); la tutela della funzione pubblicitaria comporta che sia considerato un altro aspetto: l'investimento pubblicitario e promozionale che il titolare ha operato sul marchio, per determinarne il suo cd. *selling power*.

La tutela della funzione pubblicitaria riguarda solo apparentemente in maniera esclusiva i marchi che godono di rinomanza; in realtà, esaminati altri aspetti della riforma, si nota come la tutela di questa nuova funzione sia astrattamente configurabile per tutti i tipi di marchi e non solo per quelli che appartengono alla neo-introdotta categoria¹⁵. Si pensi ad esempio al fatto che, in seguito alla riforma, il diritto di marchio può essere acquisito, mediante la registrazione, da

¹⁵ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 28, ha evidenziato che “la scelta di tutelare il marchio anche al di là della sola funzione distintiva ed in ragione dell'investimento pubblicitario in esso incorporato non è rimasta circoscritta alle previsioni particolari dettate per i marchi che godono di rinomanza, ma si è riflessa a tutti i livelli più rilevanti della disciplina complessiva in materia” (per una breve elencazione dei mutamenti non riguardanti specificamente i marchi celebri si veda *infra* in questo paragrafo). G. PRESTI, M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, cit., 61, nel tratteggiare in linea generale la tutela del marchio, evidenziano l'oscillazione tra due visioni: “quella tradizionale (il marchio come segno distintivo, il cui uso esclusivo è tutelato solo in funzione della non confondibilità) e quella alternativa (il marchio ha un valore in sé che richiede una protezione assoluta anche nei confronti di usi non confusori, ma semplicemente parassitari)”; per A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 5, tutti i mutamenti, introdotti a partire dalla riforma del 1992, hanno delineato un sistema in cui avviene il riconoscimento legislativo “del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione”.

chiunque, vale a dire anche da un soggetto che non sia titolare di impresa, ma abbia comunque investito nella sua diffusione pubblicitaria o promozione¹⁶.

Le riforme hanno moltiplicato le possibilità di sfruttamento indiretto e contrattuale del marchio, richiedendo conseguentemente delle disposizioni, in un certo senso, “di salvaguardia”, che la riforma ha inserito nell’allora art. 15 l.m. (Legge Marchi: R.D. 929/1942), oggi art. 23 c.p.i., e nell’art. 41 lett. b l.m., oggi all’art. 21 e all’art. 14.2 lett. a c.p.i., le quali prevedono rispettivamente che “*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*” e che sia comunque vietato un peggioramento qualitativo in assenza di un’adeguata informazione del pubblico.

Con le novelle che si sono succedute a partire dal d.lgs. 480/1992 si è quindi verificata non solo la creazione di una nuova categoria di marchi, tutelata specificamente in nome dell’investimento promozionale affrontato dal titolare, ma anche una serie di ipotesi in cui il marchio non è più inscindibilmente collegato ad un’unica impresa quale origine esclusiva dei prodotti e servizi, ma può essere oggetto di varie modalità di sfruttamento economico da parte del suo titolare (ne è testimonianza anche l’art. 1 della Legge Marchi così come modificato nel 1992, che prevede che il titolare abbia il diritto di vietare l’uso del suo marchio da parte di terzi *salvo il proprio consenso*).

Questa rivoluzione del dato normativo ha portato la dottrina ad interrogarsi sul problema del possibile mutamento, o addirittura della soppressione, della funzione distintiva del marchio, intesa come “funzione d’origine”. Per Vanzetti “l’unica possibilità che, in questo contesto, si abbia di conservare al marchio una funzione distintiva è quella di una valorizzazione delle norme della legge contro l’inganno del pubblico”¹⁷. Auteri, invece, sostiene che “in caso di trasferimento senza azienda la funzione di indicazione di provenienza si attenua o viene

¹⁶ Significative al riguardo sono anche le riforme intervenute in tema di circolazione del marchio; l’art. 15 del R.D. 929/1942, in seguito alle modifiche introdotte nel 1992, prevede per la prima volta la possibilità della licenza di marchio, anche non esclusiva. Tale riforma ha comportato anche l’abbandono della regola del “vincolo aziendale”.

¹⁷ A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 4.

temporaneamente sospesa, ma per realizzarsi di nuovo pienamente non appena il significato o l'immagine del marchio rifletta la nuova situazione” e che “si deve riconoscere che anche nella nuova disciplina il marchio è protetto innanzitutto nella funzione di provenienza [...]. Solo che evidentemente il concetto di provenienza è notevolmente più ampio ed elastico che in passato”¹⁸. Inoltre, da quella che precedentemente è stata definita come “clausola di salvaguardia” in presenza delle nuove possibilità di sfruttamento del marchio e cioè il divieto di uso ingannevole del marchio e di peggioramento qualitativo, è possibile trarre un'ulteriore funzione del marchio stesso: quella di garanzia qualitativa. Questo fatto comporta ovviamente la necessità di trovare un punto di coordinamento con le funzioni distintiva e pubblicitaria. In primo luogo, anche secondo questa impostazione dottrinale¹⁹, occorre tenere presente che la novità rappresentata dalle funzioni di pubblicità e di garanzia qualitativa non comporta l'eliminazione dell'originaria funzione distintiva, piuttosto richiede una visione più ampia di quest'ultima. In secondo luogo occorre sottolineare che la protezione della funzione pubblicitaria non sembra poter essere collocata sullo stesso piano della funzione di garanzia qualitativa, operando quest'ultima piuttosto come una sorta di correttivo per evitare gli abusi che sono possibili nell'ambito del nuovo assetto.

Si è visto che le riforme intervenute nella disciplina dei marchi hanno rivoluzionato lo schema tradizionale, per cui il marchio assolveva semplicemente ad una funzione distintiva, in quanto indicatore dell'origine dei prodotti, identificata con un'unica impresa che aveva un diritto esclusivo di utilizzo del segno.

Le riforme, che si sono succedute a partire dal 1992, hanno introdotto delle ipotesi di coesistenza di marchi confondibili sul mercato, derivanti dal consenso del titolare o dalla libera cessione, anche parziale, del diritto sul segno. Si è già detto che anche la convalida comporta la contemporanea esistenza sul mercato

¹⁸ P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in *La riforma della legge marchi*, a cura di G. Ghidini, Cedam, Padova, 1995, 87 ss.

¹⁹ M. RICOLFI, *I segni distintivi*. cit., 30 ss.

di segni confondibili; nell'ambito dell'esame degli elementi di fattispecie emerge che la convalida si può perfezionare in seguito alla tolleranza cosciente quinquennale, ad opera del titolare del diritto anteriore, nei confronti dell'uso di un segno posteriore confondibile: tale *status* soggettivo di tolleranza cosciente pare essere assimilabile ad altre ipotesi di consenso che generano la coesistenza di segni confondibili sul mercato²⁰.

L'aspetto che è opportuno osservare in via preliminare è che l'attuale Codice della Proprietà Industriale, seguendo l'esempio della normativa comunitaria, consente una serie di ipotesi di coesistenza di segni confondibili sul mercato; il risultato che si crea con il meccanismo previsto dalla convalida rappresenta uno specifico caso rientrante in questa serie di ipotesi, dal momento che la norma, oggi, espressamente prevede che entrambi i titolari dei segni in conflitto possano continuare l'uso del proprio marchio, una volta perfezionata la convalidazione di quello successivo. La previsione di casi di coesistenza di segni confondibili è comunque accompagnata dal mantenimento e dalla tutela della tradizionale funzione distintiva del marchio, che tuttavia ne risulta ampliata, perché è stato eliminato il tradizionale vincolo di esclusività. Il marchio non distingue più i prodotti in virtù della loro provenienza da un'unica impresa determinata, ma può appartenere ad un soggetto che non è imprenditore, che tuttavia si assume la responsabilità della non ingannevolezza di tutta la produzione contrassegnata dal marchio.

Tutte le ipotesi di compresenza di segni confliggenti sul mercato possono sussistere grazie al rafforzamento della disciplina che prevede il divieto di uso ingannevole del marchio (art. 21.2 c.p.i.) e la decadenza per uso decettivo del marchio (art. 14.2 lett. *a* c.p.i.), che allo stesso tempo può dare origine ad un'autonoma funzione, seppure a livello secondario, con una finalità "correttiva", di garanzia qualitativa; nel Capitolo IV di questo lavoro si tratterà di come tale disciplina si possa concretamente applicare alla situazione risultante dalla convalidazione.

²⁰ Sul punto si veda in particolare il § 3.1.2.

La convalida è un istituto giuridico in grado di sanare la nullità relativa della registrazione del marchio e, dal momento che le cause di nullità relativa della registrazione coincidono con quelle che costituiscono al tempo stesso degli “impedimenti relativi alla registrazione”, il nostro studio deve iniziare proprio da come può avvenire l’acquisto del diritto sul marchio, nel diritto interno e nel diritto comunitario.

1.2 L’acquisto del diritto di marchio: il sistema misto italiano; la soluzione comunitaria.

Una necessaria premessa allo studio della convalidazione, in particolare in quanto preclusione della dichiarazione di nullità di una registrazione, viziata dalla mancanza di novità del marchio che ne è oggetto, per conflitto con un marchio precedente registrato o semplicemente preusato di fatto, oppure per contrasto con un altro diritto anteriore, è costituita dall’esame del sistema di acquisto del marchio, nel diritto interno e nel diritto comunitario.

In linea generale si può affermare che la fattispecie acquisitiva del marchio consiste o nella registrazione o nell’uso del marchio stesso. I sistemi che prevedono come fatto costitutivo del diritto di marchio la registrazione premiano le esigenze di certezza del diritto. I sistemi che vedono, invece, nell’uso del segno la fattispecie costitutiva del diritto, riconoscono l’esclusiva solo a coloro che abbiano effettivamente compiuto l’investimento necessario per impiegarlo nel commercio. L’ordinamento italiano applica un modello misto. Il fatto costitutivo del diritto di marchio è rappresentato dalla sola registrazione (art. 2569 c.c. e 15 c.p.i.). Una scelta analoga pare essere stata operata a livello comunitario (art. 6 r.m.c.).

Un soggetto che voglia procedere alla registrazione di un segno può quindi decidere di optare per la registrazione nazionale o internazionale (rispettivamente con domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o, con effetti identici alla registrazione nazionale, se ottenuta la protezione in uno Stato aderente all’*Arrangement* di Madrid, richieda la registrazione internazionale

presso l'Ufficio di Ginevra) o può scegliere la registrazione comunitaria (con domanda presentata all'Ufficio dei marchi comunitari di Alicante o presso l'Ufficio nazionale, che poi la inoltrerà a quello comunitario). È importante sottolineare che il marchio comunitario conferisce un diritto unitario con effetti nell'intera Comunità e non un fascio di diritti nazionali, come accade invece nel caso di registrazione internazionale. In ogni caso in questi sistemi, è tale aspetto che in questa sede si deve evidenziare, l'uso del marchio ha solo un effetto conservativo del diritto: ne impedisce la decadenza, ma non ne determina l'acquisto.

L'uso di fatto ha però un limitato riconoscimento. Iniziamo con l'esaminare in cosa consista questa tutela parziale all'interno dell'ordinamento italiano.

In primo luogo il marchio di fatto trova rilevanza nelle norme che disciplinano il conflitto tra un marchio di fatto precedente con notorietà generale ed un marchio successivo registrato; in questo caso si verifica un'ipotesi di nullità relativa per carenza di novità del marchio successivo registrato. Si è già accennato e lo vedremo meglio più avanti, quando si parlerà dell'evoluzione normativa in tema di convalida, che questo in origine era l'unico caso in cui la fattispecie sanante, costituita dalla tolleranza cosciente quinquennale, poteva operare; nel corso degli anni l'ambito di applicazione si è notevolmente ampliato.

In secondo luogo l'ordinamento contempla espressamente anche l'ipotesi di contrasto tra un marchio successivo registrato ed un marchio di fatto preusato in un ambito territorialmente limitato (preuso locale), in questo caso il secondo marchio non è nullo e si verifica la coesistenza dei due marchi in quell'ambito territoriale.

In entrambi i casi il marchio di fatto, sia esso tale per un uso generale o locale, rispettivamente impedisce o limita la protezione del marchio successivamente registrato²¹. Non determina invece in nessun caso l'acquisto del diritto di

²¹ Art. 12 c.p.i.: "...L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso...". Sul punto si veda anche l'art. 2571 c.c. rubricato *Preuso*,

marchio in capo al primo utilizzatore. La protezione del marchio preusato (in ambito territorialmente limitato o meno) non si trova infatti nella legge marchi, ma nelle norme del codice civile in materia di concorrenza sleale, in particolare all'art. 2598 n.1 c.c. (che riguarda gli atti di concorrenza sleale confusoria)²². Questa disciplina è incompleta e richiede l'impiego dei principi generali in materia di segni distintivi e per determinare questi ultimi è spesso necessario un rinvio alla normativa sui marchi. Per tale ragione, prima della riforma del 1992, "la giurisprudenza di legittimità è spesso giunta alla conclusione – inesatta, ma operativamente innocua – secondo la quale anche il marchio non registrato sarebbe oggetto di un diritto (assoluto) analogo a quello di cui è oggetto il marchio registrato"²³.

Solamente la registrazione conferisce le prerogative riconosciute dalla disciplina dei marchi interna e comunitaria, l'uso di un marchio di fatto comporta invece solo alcune "facoltà positive e facoltà negative".

Le facoltà negative sono previste in relazione al caso di conflitto tra il marchio di fatto ed un altro segno distintivo: se anche quest'ultimo è un segno non registrato si traducono sempre nel potere inibitorio dell'uso nei limiti merceologici e territoriali del preuso; se invece il secondo marchio è registrato, il potere invalidante del marchio di fatto è condizionato al fatto che il preuso abbia una diffusione non meramente locale ed inoltre, qui sta il significato fondamentale della convalida, non è più invocabile se non è attivata in un arco temporale fissato normativamente.

Le facoltà positive consistono nel continuare il preuso, nonostante la successiva registrazione di un segno uguale o simile²⁴.

per il quale "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso".

²² L'art. 2598 n. 1 dispone che compie atti di concorrenza sleale chiunque "1.usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri..."

²³ M. RICOLFI. *I segni distintivi*. cit., 35.

²⁴ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 142.

Si è già accennato al fatto che il diritto europeo sia intervenuto con la direttiva marchi (DM) n. 89/104 al fine di armonizzare le discipline nazionali dei singoli Stati membri²⁵.

Il legislatore europeo ha inoltre, con il Regolamento 40/94 (r.m.c.), istituito un segno a cui attribuire una tutela in grado di superare i confini nazionali degli Stati membri: il marchio comunitario. L'adozione del regolamento era fondata sull'art. 235 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (in seguito art. 308 e poi art. 352 TFUE), secondo cui *“quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso”*; in quello specifico caso l'intervento si era reso necessario, come è affermato nella stessa introduzione del regolamento *“considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi; che, per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica in tutto il mercato comune, è necessaria l'instaurazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri”*.

²⁵ La direttiva 89/104 ha trovato il suo fondamento nelle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare nell'art. 100A (in seguito art. 95 TCE e poi art. 114 TFUE), che consente al Consiglio di adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'istaurazione e il funzionamento del mercato unico. Le finalità specifiche della direttiva in quest'ottica, emergono dai “considerando” che la precedono, in particolare: dal primo in cui si osserva che *“le legislazioni che si applicano attualmente ai marchi d'impresa negli Stati membri presentano disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune”*; dal settimo “considerando”, in cui viene evidenziata l'esigenza di regole in linea di massima comuni per l'acquisizione e la conservazione del diritto di marchi. Il decimo “considerando” per cui *“occorre, per ragioni di sicurezza giuridica, e senza ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore, prevedere che questi non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne nel caso in cui il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in mala fede”* tratta specificamente della “preclusione per tolleranza”.

La disciplina dei segni distintivi trova inoltre spazio, a livello dei trattati, nell'art. 36 TFUE (ex art. 30 Trattato che istituisce la Comunità Europea, TCE), che menziona la “tutela della proprietà industriale e commerciale” quale possibile restrizione alle importazioni negli Stati membri, quindi alla libera circolazione delle merci.

L'art. 6 r.m.c. fonda l'acquisto del diritto sul marchio comunitario sulla sola registrazione, richiedendone la novità anche rispetto a marchi precedenti nazionali²⁶ ed ammettendo, come si esaminerà a breve, solo una limitata rilevanza dei marchi di fatto. Tale disciplina ha costituito la soluzione definitiva al problema che, a partire dagli anni '60, richiedeva l'intervento del legislatore europeo, circa il coordinamento del principio della libera circolazione delle merci, che comportava l'esigenza di un marchio tutelabile unitariamente in tutto il mercato comune, e la protezione dei segni distintivi, anche non registrati, a livello nazionale²⁷. Il risultato, ottenuto con il Regolamento 40/94, comporta una vera e propria integrazione tra i sistemi nazionali e quello comunitario; sulle modalità di interazione dei due sistemi di protezione si tornerà nel prossimo capitolo²⁸.

²⁶ Sul punto si tornerà nel § 1.5, dove si analizzeranno le cause di nullità relativa nel diritto interno e nel diritto comunitario.

²⁷ I problemi che si ponevano al legislatore comunitario sono ampiamente esaminati da P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA. VV., *Problemi attuali di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 45 ss., in seguito a due sentenze della Corte di Giustizia, nei primi anni '70, sembrava destinata ad affermarsi la soluzione per cui il principio di libera circolazione delle merci non poteva che risultare incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi diritto di esclusiva locale a livello nazionale. Inoltre in un sistema europeo dei marchi, che escludesse il sorgere di diritti di esclusiva con efficacia nazionale o locale, non vi sarebbe più stato posto per la tutela del marchio non registrato; una soluzione differente era formulata dall'Autore, che vedeva la possibilità di far coesistere il diritto europeo dei marchi con le legislazioni nazionali, secondo una precisa ripartizione di compiti, ed in più l'opportunità di una tutela del marchio non registrato che riconoscesse al preutente un diritto di esclusiva con efficacia limitata all'uso effettuato fino a quel momento. La tutela da accordare al preutente non avrebbe potuto invece consistere, come precedentemente da altri ipotizzato, in un termine perentorio per poter impugnare la registrazione, dal momento che questa soluzione avrebbe avuto un duplice difetto, consistente nella scarsa effettività delle possibilità di impugnazione tempestiva e nella compromissione della certezza del diritto, visto il gran numero di marchi di fatto non conoscibili dal registrante. Lo stesso Autore evidenziava che la soluzione prospettata era notevolmente favorevole alla registrazione, in quanto unico mezzo per programmare l'attività dell'impresa nel mercato comune.

²⁸ In particolare al § 2.1.11.2.

Identificate le attuali fonti del diritto dell'UE in materia di segni distintivi²⁹, possiamo osservare che nel diritto europeo manca una specifica catalogazione e disciplina delle tipologie dei segni non registrati. Le norme dell'UE menzionano i marchi non registrati e gli altri segni “utilizzati nel commercio” e “nella prassi commerciale” essenzialmente per disciplinarne il conflitto con i marchi registrati. In particolare la direttiva consente (ma non impone) agli Stati membri di prevedere impedimenti alla registrazione o cause di nullità fondati su “*diritti a un marchio d'impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio*” (art. 4.4 lett. *b* della direttiva) e, come si è visto, tale facoltà è stata esercitata nel contesto italiano. La titolarità di segni distintivi non registrati è inoltre prevista meramente quale impedimento relativo alla registrazione del marchio comunitario dall'art. 8.4 r.m.c. Il regolamento precisa in questa sede che l'antecedente segno distintivo non registrato deve essere stato “*utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale*”, il regolamento lascia inoltre liberi gli Stati membri riguardo alla determinazione del se ed a quali condizioni riconoscere diritti su segni non registrati ed anche sulla possibilità che tali diritti “di fatto” possano avere una estensione tale da impedire l'uso di marchi registrati successivamente. Ovviamente il mancato riconoscimento da parte del singolo ordinamento nazionale esclude l'esistenza di un impedimento alla tutela del marchio comunitario.

Per quanto riguarda i diritti anteriori di portata locale, a livello europeo è previsto che gli Stati membri possano riconoscere in capo al preutente un mero diritto di continuazione del preuso, che in questi casi è opponibile anche a chi successivamente registrato un marchio comunitario (art. 6.2 della direttiva e 113.3 del regolamento) e questa è l'opzione che è stata scelta nell'ordinamento italiano; gli Stati hanno addirittura la facoltà di prevedere che il preutente possa impedire l'altrui utilizzazione del marchio comunitario registrato nel territorio in cui il diritto di preuso è tutelato (art. 111 del regolamento, dove si prevede che

²⁹ Si tenga presente che la direttiva marchi 89/104 è stata sostituita dalla direttiva 2008/95, mentre il regolamento 40/94 è stato sostituito dal regolamento 207/2009; i nuovi testi non hanno comportato sostanziali modifiche.

in questa ipotesi debba essere necessariamente applicata la norma della convalida del marchio)³⁰.

Visto il già richiamato art. 6 r.m.c., che stabilisce che il diritto sul marchio comunitario si acquisti solo mediante la registrazione, pare evidente che sia la soluzione adottata dal sistema italiano, sia quelle proposte dall'ordinamento europeo abbiano come punto fermo che l'acquisto del diritto di marchio nella sua pienezza possa avvenire solo con la registrazione, su tale diritto così acquisito il preuso può avere un effetto più o meno limitativo (fino al caso estremo, costituito dalla possibilità lasciata dal regolamento agli Stati membri di prevedere che il preuso locale possa avere un effetto impeditivo dell'utilizzo del marchio comunitario nella sua zona di diffusione locale).

La scelta del legislatore europeo di disciplinare espressamente il solo marchio registrato è inoltre giustificata dalla rilevanza tendenzialmente modesta dei segni di fatto nel commercio fra Stati membri.

1.3 Il marchio comunitario come riferimento obbligato per interpretare la disciplina del marchio nazionale: impedimenti assoluti ed impedimenti relativi alla registrazione.

Nel primo paragrafo di questo lavoro si è detto che l'istituto giuridico della convalida ha un'efficacia sanante nei confronti della nullità del marchio, che derivi dal contrasto del marchio registrato con un altro segno o con un altro diritto anteriore. Si è inoltre specificato che questa tipologia di nullità è definita "relativa" e che tale denominazione deriva dalla normativa europea in materia. È dunque opportuno esaminare la genesi della distinzione terminologica tra

³⁰ Art. 111 r.m.c. *Diritti anteriori aventi portata locale*: "1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente. 2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio comunitario sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio sia stato effettuato in malafede. 3. Il titolare del marchio comunitario non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario."

nullità assoluta e nullità relativa, che riflette la distinzione, che invece non è stata espressamente accolta nel Codice della Proprietà Industriale, tra impedimenti assoluti ed impedimenti relativi alla registrazione del marchio.

Il Codice della Proprietà Industriale (il d.lgs. 30/2005, in seguito c.p.i.) prevede una serie di requisiti di validità della registrazione del marchio nel sistema italiano. Si richiede che questo sia idoneo a essere registrato come marchio; dotato di capacità distintiva; estraneo alla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; lecito; nuovo e non contrastante con diritti anteriori di terzi.

Tradizionalmente nel sistema italiano tali caratteristiche sono sempre state osservate dal punto di vista positivo: in quest'ottica si tratta di requisiti che devono essere presenti perché la registrazione del marchio sia valida.

Il diritto comunitario ha invece introdotto un rovesciamento di prospettiva, configurando un sistema di impedimenti (assoluti e relativi) alla registrazione; il problema è in questo caso osservato dal punto di vista negativo: gli impedimenti sono quelle caratteristiche che devono mancare affinché la registrazione del marchio sia valida. Vista l'integrazione tra diritto interno e diritto comunitario in materia, che comporta la necessità di fare costante riferimento alla disciplina comunitaria per interpretare anche le norme interne, appare opportuno adottare la terminologia europea, considerato anche che "la specificità delle categorie comunitarie non può essere compresa finché si metta il vino buono nelle botti vecchie della terminologia propria della nostra tradizione"³¹. L'uso della "terminologia europea" può anche assumere la funzione di incentivo e facilitazione al confronto tra gli operatori giuridici provenienti da diversi Stati membri dell'UE; può inoltre essere utile a soddisfare esigenze interpretative, anche relative alle norme interne, considerato il canone secondo cui per una norma interna che dia attuazione ad impegni internazionali o dell'Unione

³¹ M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, in AA. VV., *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2012, 81.

Europea, deve essere scelta la lettura che sia più conforme alla previsione sovranazionale.

La direttiva 89/104/CEE affronta gli impedimenti alla registrazione agli artt. 3 e 4, rubricati rispettivamente *Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità* e *Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori*. La direttiva prevede una disciplina uniforme in tutti gli Stati membri solo per alcuni impedimenti, configurandone invece altri come meramente facoltativi, purché conformi alle elencazioni rientranti negli artt. 3.2 e 4.4 della direttiva.

Il regolamento prevede le ipotesi di impedimenti alla registrazione agli artt. 7 (*Impedimenti assoluti alla registrazione*) e 8 (*Impedimenti relativi alla registrazione*) e li disciplina successivamente come cause di nullità agli artt. 52 (*Motivi di nullità assoluta*) e 53 (*Motivi di nullità relativa*). Al marchio comunitario risultano estese delle ragioni di impedimento che sono previste solo come facoltative per gli Stati membri all'interno della direttiva.

Dall'architettura della direttiva e del regolamento comunitario emerge con chiarezza che il sistema degli impedimenti alla registrazione è costruito in parallelo con quello delle ipotesi di nullità del marchio registrato. Emerge inoltre, in questo caso specificamente dal regolamento, come tale sistema sia articolato in due categorie.

Una categoria, quella degli “impedimenti assoluti”, riguarda gli interessi generali a precludere l'utilizzazione di determinati segni. Con questi impedimenti l'ordinamento europeo intende, in particolare, evitare rischi di monopolizzazione delle strategie di accreditamento di prodotti e servizi, contemperando tale esigenza con l'interesse del singolo alla protezione del segno distintivo.

La seconda categoria, quella degli “impedimenti relativi”, è posta a tutela degli interessi individuali di singoli titolari di diritti anteriori in conflitto con un marchio depositato da un terzo.

La suddivisione in impedimenti assoluti e relativi riflette diversi interessi da tutelare, ma soprattutto comporta differenze in base alle conseguenze giuridiche.

In particolare il fondamento degli impedimenti relativi è costituito da ragioni che fanno solamente riferimento ad un terzo, che è il solo a poter far valere i diritti anteriori che egli vanta sul segno. Il consenso di questo soggetto può consentire di superare questa seconda categoria di impedimenti, che proprio per questo sono chiamati “relativi”, mentre nessuna ipotesi di consenso può far superare la sussistenza di impedimenti assoluti.

La dottrina si è ampiamente interrogata sul fondamento della distinzione tra impedimenti assoluti ed impedimenti relativi alla registrazione e conseguentemente sulla distinzione nullità assoluta e nullità relativa, anche nel periodo precedente l'introduzione di quest'ultima nel nostro ordinamento; nel prossimo paragrafo saranno esaminate le opinioni dottrinali precedenti e successive alla novella che ha introdotto la relativizzazione della nullità nel sistema italiano.

1.4 Nullità assoluta e nullità relativa.

La direttiva agli artt. 3 e 4 disciplina unitariamente le ipotesi di impedimenti alla registrazione e di nullità, stabilendo quindi, in maniera cogente anche per gli Stati membri, una configurazione di identità tra le cause che potrebbero rendere improcedibile la registrazione ed i motivi di impugnazione per nullità di una registrazione che è comunque avvenuta. Gli impedimenti alla registrazione previsti in via facoltativa per gli Stati membri costituiscono altrettante ipotesi di nullità che gli Stati membri sono stati liberi di decidere se introdurre.

La direttiva non impone invece agli Stati membri di distinguere gli impedimenti in assoluti e relativi: gli Stati membri sono stati liberi di prevedere che tutte le cause di nullità fossero azionabili da qualsiasi terzo.

Nel sistema italiano, infatti, la nozione di “nullità relativa” è rimasta sconosciuta, dal punto di vista legislativo, fino all'adozione del d.lgs. 447/1999. Il principio per cui gli Stati membri potevano permettere che, in determinate circostanze, non si dovesse necessariamente escludere dalla registrazione un marchio o, se registrato, esso non dovesse essere dichiarato nullo, se il titolare del diritto

anteriore avesse consentito alla registrazione del marchio successivo, non era stato recepito dal d.lgs. 480/1992. Occorre però osservare che, almeno per parte della dottrina, il dato normativo rendeva altresì possibile sostenere un'erosione, più o meno estesa, del regime di nullità assoluta³². Costituiva infatti un'ipotesi di nullità relativa l'art. 25.3 lett. *b* l.m., che statuiva la possibilità per "l'avente diritto" alla registrazione di far valere la nullità di quella ottenuta da chi non ne aveva diritto. Il problema maggiore consisteva nell'identificazione dell'avente diritto. In questa figura rientrava sicuramente l'ipotesi di colui che poteva far valere la nullità della registrazione, effettuata dall'agente o dal rappresentante, senza la propria autorizzazione (art. 6 *septies* CUP); di legittimazione relativa dell'avente diritto si poteva inoltre parlare nei casi in cui la registrazione fosse subordinata al consenso di soggetti aventi un diritto sul segno (art. 21 l.m. sui segni contenenti nomi o ritratti di persona); infine un'altra ipotesi era individuabile nell'art. 18.1 lett. *f*, con riferimento ai segni il cui uso poteva costituire violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi³³.

Estremizzando le conseguenze delle osservazioni fino a qui ripercorse era possibile giungere a ritenere che il difetto di novità potesse essere sempre considerato come un difetto di appartenenza. Visto l'art. 25.3 l.m., per coerenza assiologica, se la legittimazione dell'avente diritto era esclusiva per l'azione

³² G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, 639 ss., questo Autore rilevava che, apparentemente, restava "ferma la contrapposizione fra il nostro ordinamento e quello comunitario e di altri Paesi: legittimazione assoluta per difetto di novità, presso di noi; legittimazione del solo titolare del diritto anteriore, nel caso del marchio comunitario e di altri ordinamenti", mentre, in realtà, anche nel sistema italiano "il principio della legittimazione assoluta nelle azioni di nullità e decadenza del marchio è escluso in alcuni casi, nei quali può ritenersi che la legittimazione sia relativa". Sena richiama l'articolo, di poco precedente, di P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, 615 ss.

³³ Ad ulteriore sostegno di questo argomento G. SENA, cit., 641, osserva che l'art. 48 l.m. disciplinava, al comma 1, la convalida del marchio privo di novità, precisando, al comma 2, che la preclusione *di cui al comma 1* si estendeva anche ai terzi. Da ciò era possibile desumere a contrario che i terzi erano legittimati a far valere il difetto di novità. Il comma 3 richiamava il caso della violazione degli artt. 18.1 lett. *f* e 21 l.m.; visto il mancato riferimento nel comma 2 anche alle ipotesi contemplate nel comma 3, era possibile ritenere che in quei casi la legittimazione fosse relativa.

volta ad ottenere il trasferimento della registrazione, doveva esserlo anche per l'azione esercitata al fine di far valere la nullità della stessa³⁴.

Anche non volendo fondare un'obiezione, alla tesi appena ricordata, esclusivamente sulla base della lettera dell'art. 48 l.m. (in proposito si veda la nota 33), se è vero che l'interpretazione favorevole alla configurazione della nullità relativa per le ipotesi di carenza di novità avrebbe avuto il vantaggio di armonizzare il nostro sistema con quello europeo, non era possibile tralasciare il fatto che il difetto di novità del segno non poteva semplicemente essere considerato un problema di "difetto di appartenenza", ma costituiva altresì un'ipotesi di rischio di confusione tra segni, oggetto di un interesse collettivo, la cui protezione non sembrava, nel nostro ordinamento, essere affidata all'iniziativa del titolare del diritto anteriore; la previsione dell'azione di nullità promossa dal P.M. ex art. 59 l.m. era indicativa in tal senso³⁵.

Oggi l'introduzione della nullità relativa è resa evidente, sia per i casi di carenza di novità, sia per quelli riguardanti un marchio contenente un nome o ritratto o registrato in violazione di un altro diritto esclusivo altrui, da quanto previsto all'art. 122.2 c.p.i. (*Legittimazione all'azione di nullità e decadenza*). Le ipotesi di nullità sono invece previste, senza espresse distinzioni da questo punto di

³⁴ P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 615 ss., successivamente lo stesso Autore, (P. SPADA, *Il giudizio di nullità e decadenza*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 348 ss.), quando la relativizzazione della nullità della registrazione per difetto di novità era in procinto di essere introdotta testualmente, aveva osservato che i casi di mancanza di novità non si lasciavano più assoggettare al regime dell'art. 25.3 l.m., non essendo più suscettibili di configurazione come questioni riguardanti l'appartenenza del marchio; al titolare non rimaneva più l'opportunità di scegliere tra il trasferimento della registrazione o l'esercizio dell'azione di nullità. A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 284 ss. osservano però che la possibilità che tutte le ipotesi poi espressamente previste dalla riforma del 1999, fossero già riconducibili all'art. 25 l.m. era controversa. Questa possibilità sembrava avere più sicuro fondamento per le ipotesi ex artt. 18 lett. f e 21, per le quali non c'erano argomenti testuali contrari alla nullità relativa. Per i casi di cui alle lettere d, e, g e h dell'art. 17 l.m. la configurazione come cause di nullità assoluta risultava testualmente dall'art. 48 l.m. comma 2 (con le stesse argomentazioni si veda *supra* nota 33, G. SENA, cit.).

³⁵ G. SENA, cit., 642 ss. L'Autore osserva però che dal fatto che l'azione in tema di nullità fosse sempre assoluta, a garanzia dell'interesse pubblico, risultava una disarmonia nell'ordinamento, considerato che l'azione di contraffazione spettava esclusivamente al titolare del diritto anteriore e visto l'art. 1 l.m., che legittimava il consenso del titolare all'uso di un marchio confondibile. La soluzione poteva consistere in una valorizzazione dell'art. 11 l.m., che sanciva il divieto di uso confusorio del marchio, e nel fatto che la violazione di questa norma dovesse essere sanzionata ex artt. 2043 e 2598 c.c., con la conseguente legittimazione attiva di qualunque interessato.

vista, all'art. 25 c.p.i.. Occorre immediatamente sottolineare, ma sul punto si tornerà a breve, nel § 1.5.1, che la revisione apportata dal d.lgs. 447/99 non sottrae i vizi derivanti dalla carenza di novità alla qualifica di “nullità”, ma delimita la legittimazione alla relativa azione³⁶. Sulla riforma che ha introdotto la nullità relativa nell'ordinamento italiano si tornerà al § 4.5, dove si esaminerà il rapporto tra il sistema di nullità relativa e gli effetti della convalida.

Per quanto riguarda il regolamento comunitario, la distinzione tra nullità assoluta e relativa è operata direttamente a livello normativo agli artt. 52 e 53 r.m.c. Le cause di nullità assoluta del marchio comunitario possono essere fatte valere da chiunque vi ha interesse; le cause di nullità relativa, derivanti dall'esistenza di diritti anteriori che costituiscono anche impedimenti relativi ex art. 8 r.m.c., possono essere fatte valere solo dai titolari degli stessi diritti, vale a dire i soggetti legittimati a proporre opposizione alla registrazione ai sensi dell'art. 41 r.m.c.³⁷. Coerentemente il regolamento prevede che il titolare dei diritti anteriori non possa agire per la dichiarazione della nullità qualora abbia anteriormente acconsentito alla registrazione del segno (art. 53.3 r.m.c.). Esistono poi, nel sistema del marchio comunitario, diritti che non possono essere fatti valere dai titolari in sede di opposizione, ma solo come ipotesi di nullità relativa; è il caso del diritto al nome, all'immagine, d'autore, o di proprietà industriale.

³⁶ Così sottolinea G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, 195.

³⁷ L'art. 56 r.m.c., *Domanda di decadenza o nullità*, richiama espressamente al comma 1 lett. b, per quanto riguarda i casi definiti dall'art. 53.1, l'art. 41 r.m.c., dove, al paragrafo 1, si legge: “Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8: a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5; b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3; c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile”. Inoltre per i casi definiti dall'articolo 53, paragrafo 2, l'art. 56.1 alla lettera c prevede la legittimazione attiva di “coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione”.

1.5 La carenza di novità come ipotesi di nullità relativa.

Esaminato come il diritto comunitario, e conseguentemente ora anche il diritto interno, abbiano suddiviso gli impedimenti alla registrazione, e specularmente le cause di invalidità del marchio, in base agli interessi da tutelare e quindi alle conseguenze giuridiche, si può finalmente comprendere quali siano i vizi che comportano la nullità relativa.

Le cause di nullità relativa (come gli impedimenti relativi alla registrazione) non riguardano la capacità distintiva o altre caratteristiche intrinseche del segno, ma i casi di conflitto fra il marchio registrato ed altri marchi, segni distintivi o diritti anteriori di terzi, ipotesi a cui si può fare genericamente riferimento affermando che il secondo marchio è carente del requisito della “novità”. Si è visto nel paragrafo precedente che questo genere di invalidità può essere fatto valere solo dal titolare del diritto anteriore, dal suo avente causa o dall’avente diritto (come stabiliscono l’art. 56.1 lett. *b* e *c* r.m.c. e l’art. 122.2 c.p.i.).

Il Codice ed il regolamento sul marchio comunitario individuano tre tipi di conflitto tra marchio registrato e marchi anteriori (di seguito le indicazioni normative che si riferiscono al regolamento richiamano l’art. 8 in tema di impedimenti relativi, dal momento che l’art. 53, sulla nullità relativa, contiene semplici rinvii allo stesso articolo):

A) il marchio successivamente registrato è identico a un marchio anteriore ed i prodotti ed i servizi per i quali è stato registrato sono a loro volta identici (art. 12 lett. *c* c.p.i.; art. 8.1 lett. *a* r.m.c.);

B) il marchio successivamente registrato è identico o simile al marchio anteriore di un terzo ed i prodotti per cui è stato registrato sono altresì identici o simili a quelli per cui il marchio anteriore è tutelato (art. 12 lett. *d* c.p.i.; art. 8.1 lett. *b*).

Occorre precisare che nel caso di conflitto A non è richiesto l’accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico, mentre nel caso del conflitto di tipo B tale verifica è richiesta. La Corte di Giustizia ha inoltre affermato che il rischio di confusione assume rilievo nel caso degli impedimenti

relativi “in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato”, si tratta del cd. rischio di confusione in astratto³⁸.

Esiste inoltre un terzo tipo di conflitto C) nel caso in cui il marchio precedente goda “di rinomanza”, in questo caso il marchio successivo può non essere proteggibile, anche nel caso in cui la registrazione sia stata richiesta per prodotti né identici, né simili (art. 12 lett. *e* c.p.i. e art. 8.5 r.m.c.). È doveroso precisare che il c.p.i. considera sia il marchio comunitario che goda di notorietà nell’UE, sia il marchio nazionale che goda di rinomanza nel territorio dello Stato. L’art. 8.5 r.m.c. specifica altresì che costituiscono questo genere di impedimento relativo alla registrazione tanto i marchi comunitari che godano di notorietà nell’UE, quanto i marchi nazionali che godano di rinomanza nello Stato membro, sempre che sia soddisfatta la condizione dell’indebito vantaggio o del pregiudizio alla notorietà del marchio (nazionale o comunitario) anteriore, prescindendo invece dall’accertamento del rischio di confusione.

Il primo termine di confronto per quanto riguarda la sussistenza della novità del segno sono i marchi precedentemente registrati. Se la domanda di registrazione è stata presentata per un marchio comunitario, dovranno essere presi in considerazione i marchi registrati nazionali, internazionali e comunitari (tenendo anche conto dei fenomeni delle cd. priorità unionista e priorità di esposizione). Inoltre mentre pare subito ovvio che la precedente registrazione di un marchio comunitario tolga novità ad un marchio identico o simile a livello nazionale, non risulta altrettanto scontato che una precedente registrazione in uno Stato membro impedisca la validità della registrazione successiva di un marchio comunitario. Al marchio anteriore registrato sono assimilati dall’art. 8.2 lett. *c* r.m.c. i marchi che alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell’art. 6 *bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà industriale³⁹.

³⁸ Corte di Giustizia, 12 giugno 2008, C-533/06, O2 Holdings ET O2 (UK), punto 66.

³⁹ La Convenzione di Unione di Parigi del 1883 è stata la prima grande convenzione in tema di proprietà industriale, ha delineato lo schema fondamentale della protezione internazionale dei marchi. L’art. 6 *bis* fu introdotto con la revisione dell’Aja alla CUP nel 1925. La *ratio* è evitare fenomeni di usurpazione del marchio in sistemi a registrazione pura ed inoltre permettere ad un’impresa di invocare come anteriorità a proprio favore il marchio che abbia raggiunto una

L'art. 8.2 lett. *c* richiama per questa particolare categoria di marchi, il paragrafo 1 dello stesso articolo e non il paragrafo 5: dunque i marchi, che in uno Stato membro sono notoriamente conosciuti ex art. 6 *bis* CUP, possono costituire un'antioriorità invalidante nello schema del primo o del secondo tipo di conflitto, ma non del terzo, visto l'omesso richiamo al paragrafo 5.

All'interno dell'art. 12 del c.p.i. questi marchi sono assimilati, alla lettera *a* del primo comma, a quelli non registrati provvisti di una notorietà non puramente locale (precisando, è da notare, che questa notorietà possa anche "essere acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio"). Sono inoltre considerati alla lettera *f* dello stesso art. 12.1, in cui viene esteso ai marchi notoriamente conosciuti ex art. 6 *bis* CUP il potere invalidante dei marchi che godono di rinomanza. Questa doppia collocazione all'interno della norma italiana è stata causata dall'attuazione nell'ordinamento degli accordi TRIPS⁴⁰, se ne tratterà approfonditamente nel prossimo capitolo.

Il marchio registrato può inoltre essere in conflitto con un marchio di fatto o con altri segni distintivi anteriori. Il diritto comunitario tratta congiuntamente questi due tipi di conflitto all'art. 8.4 r.m.c. Il legislatore italiano tratta separatamente le due ipotesi, prevede infatti il caso di conflitto con un marchio di fatto all'art. 12 lett. *a*, il caso di conflitto con un segno noto come ditta, insegna o altro segno distintivo all'art. 12 lett. *b*.

La norma comunitaria prevede che il marchio di fatto sia "di portata non puramente locale", la norma del c.p.i. fa riferimento ad un segni "già noto come marchio". Il marchio di fatto deve quindi, in entrambi i sistemi, avere conseguito un livello minimo di notorietà grazie ad un uso di una certa portata, relativo ad un certo volume di prodotti e di una certa durata.

notevole reputazione nel Paese d'origine, tale da potersi considerare "notoriamente conosciuto", anche se non grazie ad una presenza commerciale diretta, in altri Paesi.

⁴⁰ "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights" è l'accordo internazionale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'art. 16 riguarda i diritti conferiti dal marchio registrato, al secondo e al terzo paragrafo sovrappone il concetto di marchio che gode di notorietà con il concetto di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 *bis* CUP.

Il preuso locale, lo abbiamo già visto, non costituisce né per l'ordinamento italiano né per il regolamento sul marchio comunitario, un impedimento alla registrazione successiva, né un motivo di nullità della registrazione stessa.

Il sistema europeo riconosce anche un'ultima serie di impedimenti relativi fondati su diritti diversi da quelli sui segni distintivi, precisamente: il diritto al nome e all'immagine, sul diritto d'autore, ed infine su diritti di proprietà industriale quali i diritti di invenzione e modelli di utilità ed industriale. L'introduzione di questi impedimenti è consentita, ma non imposta agli Stati membri dall'art. 4.4 lett. c DM. I diritti al nome, all'immagine, d'autore e di proprietà industriale possono essere fatti valere come ragioni di nullità del marchio comunitario (art. 53.2 r.m.c.), ma non sono contemplati come possibili motivi di opposizione nel procedimento di registrazione. L'ordinamento italiano si è avvalso della facoltà ex art. 4.4 lett. c DM ed ha previsto anche il caso di contrasto con: il diritto al ritratto (art. 8.1 c.p.i.); il diritto al nome (art. 8.2 e 8.3 c.p.i.); nomi, segni ed emblemi notori della cultura, dello spettacolo, della politica e dello sport (dove il termine notorio significa semplicemente un accreditamento presso il pubblico conseguente ad un'utilizzazione diversa dall'impiego in funzione distintiva) (art. 8.3 c.p.i.); segni il cui uso violerebbe diritti di esclusiva altrui (art. 14.1 c.p.i., si noti come quindi nell'art. 14 sulla liceità risultino, forse poco opportunamente, compresi sia impedimenti assoluti che impedimenti relativi). Il conflitto con i primi tre tipi di diritti anteriori appena elencati (tutti quelli compresi nell'art. 8 c.p.i.) può essere fatto valere sia in sede di opposizione alla registrazione (sia d'ufficio sia dagli aventi diritto), che successivamente in sede di domanda di nullità. Il contrasto con i diritti di cui all'art. 14.1 c.p.i. può essere azionato solo in via giurisdizionale.

Al panorama di impedimenti assoluti e relativi alla registrazione bisogna a questo punto aggiungere anche il caso della registrazione in malafede. Dal momento che anche la norma sulla convalida richiama il concetto di malafede nella registrazione, in quanto ostacolo dell'effetto convalidativo a vantaggio del marchio successivo, è opportuno riservare la trattazione di questo *status* soggettivo al capitolo dedicato ai presupposti della convalida.

1.5.1 Nullità relativa sanabile ed annullabilità.

Nel paragrafo precedente si sono esaminate le cause che possono comportare la nullità relativa di un marchio, per meglio comprendere in cosa consista quel meccanismo sanante che il nostro ordinamento definisce convalida e a cui il diritto comunitario fa riferimento con l'espressione "preclusione per tolleranza". Alla caratteristica della "sanabilità" abbiamo aggiunto, con l'analisi fino a qui condotta, che il soggetto legittimato all'azione di nullità relativa è il titolare dei diritti anteriori e un suo avente causa o l'avente diritto; un Autore ha infatti sottolineato che ad essere "relativa" non è tanto la nullità, ma la legittimazione all'esperimento dell'azione⁴¹.

Abbiamo precedentemente visto che le cause di nullità assoluta del marchio possono essere fatte valere da chiunque vi ha interesse e che in relazione ad esse non esiste alcuna sanatoria che precluda l'azione di nullità, ad eccezione di un'ipotesi di "riabilitazione", nel solo caso di difetto di carattere distintivo, per acquisto di *secondary meaning*⁴².

Apparentemente sarebbero le sole ipotesi di nullità assoluta a costituire delle vere e proprie cause di nullità, mentre la mancanza di novità potrebbe piuttosto essere una causa di annullabilità, secondo la disciplina degli artt. 1425 c.c. e seguenti.

In realtà la conclusione a cui si può pervenire è totalmente diversa se si considera che lo spartiacque tra nullità ed annullabilità sta non solo nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, ma anche nell'efficacia *erga omnes* del giudicato della stessa. La dichiarazione di nullità relativa, se avvenuta con sentenza passata in giudicato, è opponibile a tutti. L'art. 123 c.p.i. infatti, senza distinzione alcuna tra nullità assolute e nullità relative, prescrive che "*Le decadenze o le nullità*

⁴¹ G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 195

⁴² Art. 13.3 c.p.i.: "Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo".

anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato”.

La classificazione della nullità relativa del marchio come vera e propria ipotesi di nullità, astrattamente imprescrittibile, è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza⁴³.

Inoltre la considerazione della nullità relativa come una mera ipotesi di annullabilità, quindi prescrivibile ex art. 1442 c.c., non attribuirebbe la dovuta rilevanza a tutta quella serie di presupposti che sono richiesti per l'applicazione della convalida, che sembrano evidenziare una particolare esigenza di un bilanciamento tra interesse pubblico ed interessi privati a fondamento della preclusione per tolleranza⁴⁴.

1.5.2 La sanatoria di cui all'art. 12.2 c.p.i. nel caso in cui il segno distintivo anteriore sia estinto al momento dell'azione di nullità.

Occorre a questo punto ricapitolare in quanti casi il decorso del tempo influisce sulla nullità della registrazione del marchio. La prima ipotesi prevista dalla legge riguarda un caso di nullità assoluta per difetto di capacità distintiva, che può risultare sanata dall'acquisto del cd. *secondary meaning* e cioè attraverso l'utilizzo del marchio da parte di un solo soggetto, a titolo di identificazione di

⁴³ Trib. Torino, ord. 25 gennaio 2010, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, 84, ha affermato che “l'istituto della convalidazione previsto dall'art. 28 c.p.i., pone un limite all'esercizio dell'azione di nullità del marchio, la quale di per sé, prescinde anche dagli stati soggettivi di colpa o di dolo nella registrazione del marchio (rilevanti invece ai fini dell'azione risarcitoria che si fonda su un fatto illecito extracontrattuale, che si prescrive in cinque anni dall'evento dannoso)”.

⁴⁴ A favore della configurazione della nullità relativa sanabile come ipotesi di annullabilità si sono espressi alcuni Autori: G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 179 ss., per il quale si dovrebbe parlare di “annullabilità” in tutte le ipotesi “convalidative”, comprese quella dell'art. 12.2 c.p.i. (si veda il paragrafo 1.5.2) e la sanabilità del difetto di capacità distintiva per l'acquisto di *secondary meaning*. Di molto precedente all'analisi di Sena è quella di G.G. AULETTA, V. MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del cod. civile* a cura di A. Scialoja e G. Banca, Libro V, Del lavoro, artt. 2569-2583, Zanichelli, Bologna, 61 ss., i quali sostengono che nell'ipotesi di contrasto con un precedente marchio di fatto con notorietà generale si debba parlare, visto l'interesse del pubblico a non essere ingannato sulla provenienza dei prodotti, di “annullabilità assoluta”. *Contra*, con le argomentazioni che si sono brevemente riportate nel corpo del paragrafo, G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 195 ss.

un unico responsabile delle strategie di accreditamento commerciale (a questa fattispecie si fa riferimento parlando di “riabilitazione” del marchio).

La nullità relativa è causata da un contrasto con un segno precedente, che ricada nelle ipotesi enumerate al paragrafo 1.5 e si è già detto che la convalida del secondo marchio sana questa invalidità, in seguito alla mancata contestazione da parte del titolare del segno precedente per un periodo almeno cinque anni.

Un terzo caso di incidenza del decorso del tempo sulla nullità si ha laddove la legge prevede un’ipotesi di “sanatoria” della nullità relativa all’art. 12.2 c.p.i., per il quale: *“non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’art. 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità”*. In questa fattispecie l’effetto impeditivo della dichiarazione di nullità risiede nel fatto che il segno anteriore registrato risulta estinto al momento dell’azione o dell’eccezione di nullità.

È necessario porre l’accento sul fatto che l’accertamento dell’avvenuta decadenza o scadenza del primo marchio è riferito non al momento della registrazione del marchio successivo, ma al momento della proposizione dell’azione di nullità. Si è osservato che in questo caso può verificarsi un periodo di coesistenza dei due marchi, rilevabile solo a posteriori, dopo la sanatoria del secondo marchio a causa della scadenza o decadenza del primo⁴⁵. Una coesistenza tra marchi astrattamente confondibili avviene anche nel quinquennio di tolleranza richiesto ai fini della convalida.

La convalida consolida la situazione di fatto creatasi con il decorso del tempo, perché è proprio la coesistenza dei due segni per un certo periodo di tempo, durante il quale colui che potrebbe reagire rimane inerte, a rendere possibile la presunzione che i consumatori siano ormai in grado di distinguerli. La sanatoria ex art. 12.2 c.p.i. può consentire che una registrazione nasca viziata, per la presenza di un’ anteriorità invalidante, se però quest’ultima non è fatta valere in sede di opposizione o comunque non è azionata entro il decorso del quinquennio

⁴⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 189.

di non uso che ne produce la decadenza, il vizio originario della registrazione risulta “sanato”.

La sanatoria ex art. 12.2 c.p.i. costituisce un tentativo di risoluzione del problema dei “cimiteri” o “fantasmi” di marchi che affollano i registri, segni dotati di un’esistenza cartacea, ma non effettiva. Un’ anteriorità, per essere effettivamente invalidante, deve innanzitutto essere fatta valere dal titolare della stessa (come prevede il regime di nullità relativa) e, qui è la portata normativa della disposizione in esame, il titolare dell’ anteriorità, in fase di opposizione o azione di nullità, può essere chiamato a dare la prova di averla effettivamente utilizzata (o eventualmente dell’ esistenza di ragioni per cui egli legittimamente non abbia provveduto all’ utilizzazione).

La soluzione prevista dall’ art. 12.2, che si è appena descritta, è sempre stata adottata nel diritto europeo dei marchi⁴⁶ ed è ora perfettamente coincidente con quella presente nell’ ordinamento italiano.

Prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 447/1999, il sistema italiano non conosceva gli istituti dell’ opposizione alla registrazione e della nullità relativa, ma aveva comunque una norma analoga a quella che oggi è contenuta nell’ art. 12.2 c.p.i. Essa, in un sistema che, pur non adottando la soluzione della nullità

⁴⁶ Secondo quanto dispone la direttiva 89/104/CEE (attuale n. 2008/95), la scadenza del marchio per mancato rinnovo consente ai terzi di depositare marchi uguali o simili nel periodo successivo. *A contrariis* l’ art. 4.4 permette agli Stati membri di prevedere impedimenti relativi alla registrazione quando un marchio collettivo è scaduto da meno di tre anni (lett. *d*), quando un marchio di garanzia o certificazione è scaduto da un numero di anni inferiore a quello determinato dalla legislazione dello Stato membro (lett. *e*), quando un marchio individuale è scaduto da meno di due anni (lett. *f*). Le previsioni della direttiva presentano la chiara finalità di impedire la registrazione di segni che, benché scaduti, potrebbero ancora essere ricordati dai consumatori, con il rischio che la registrazione di un marchio uguale o simile determini confusione nel pubblico; si noti infatti che l’ effetto impeditivo non può sussistere se il marchio scaduto non era in realtà mai stato utilizzato (lett. *f* dello stesso articolo). Inoltre, nel sistema europeo, i marchi anteriori oggetto di rinuncia e mancato rinnovo conservano efficacia di impedimenti alla registrazione ex art. 4.2 lett. *b* della direttiva e 34 r.m.c., se sono stati oggetto di rivendicazione di preesistenza da parte di un marchio comunitario. Come osserva D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’ origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell’ Unione Europea* diretto da G. Ajani e A. Benacchio, Giappichelli, Torino, 2011, 63 ss., fuori dalle ipotesi previste dalle norme del regolamento e della direttiva, i segni anteriori scaduti o rinunciati non sembrano costituire impedimenti alla registrazione ed in particolare, al di fuori del caso della rivendicazione di preesistenza i marchi anteriori nazionali o comunitari scaduti o rinunciati non sembrano costituire impedimenti alla registrazione del marchio comunitario. Specularmente si deve ritenere che non costituiscono nemmeno delle cause di nullità relativa.

relativa e non conoscendo l'opposizione alla registrazione, non ignorava i problemi posti dall'affollamento dei registri di marchi, appariva come una soluzione pragmatica, una sorta di *ad hoc remedy* anglosassone⁴⁷. La disposizione dell'art. 17 lett. f l.m., presupponendo che l'impedimento costituito dalla mancanza di novità potesse essere fatto valere da chiunque nella sola sede di nullità, statuiva altresì che non tutte le anteriorità potessero essere fatte valere, ma solo quelle che al tempo della domanda di nullità non erano scadute o decadute; si otteneva quindi, con l'accertamento incidentale del completamento del periodo di non uso e della decadenza (per il quale non era neppure necessario chiamare in causa il titolare dell'antiorità giudizialmente radiata) un effetto sanante del difetto originario di novità e al tempo stesso l'eliminazione dal registro di quelli che ormai costituivano solo dei "fantasmi" di marchi.

Si è già detto che il punto in comune tra convalida e sanatoria ex art. 12.2 c.p.i. è un effetto impeditivo della dichiarazione di nullità costituito dal decorso del tempo; nel caso della "sanatoria" questo fattore, unito alla mancata utilizzazione del marchio o al mancato rinnovo della registrazione, comporta che di fatto il secondo marchio sia effettivamente divenuto "nuovo"; nella convalida il decorso del tempo si accompagna alla tolleranza cosciente dell'uso sul mercato del segno confondibile, la dichiarazione di nullità è impedita non perché il secondo segno è divenuto nuovo, "ma perché l'avente diritto dell'antiorità è rimasto inerte nella difesa del suo interesse"⁴⁸.

Un Autore ha sottolineato che tra le ipotesi in cui il decorso del tempo ha un effetto sanante, che si sono ricordate all'inizio di questo paragrafo, occorre tenere separata la convalida dalla sanatoria ex art. 12.2 c.p.i. e dal caso di acquisto del *secondary meaning*, dissentendo da altra parte della dottrina, che si era spinta fino a considerare queste ultime come "nuove ipotesi di convalidazione": "l'inerzia consapevole dell'avente diritto è un elemento della fattispecie della convalidazione; laddove l'inerzia a promuovere l'azione di nullità, all'accoglimento della quale si eccepisce vittoriosamente il *secondary*

⁴⁷ M. RICOLFI, *I segni distintivi*. cit., 78 ss.

⁴⁸ P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 634.

meaning o la scadenza/decadenza dell' anteriorità distruttiva, è una circostanza di mero fatto"⁴⁹.

1.6 Se il segno distintivo anteriore non decade, ma per un certo tempo non è utilizzato per far valere la nullità del segno successivo: la convalida.

Dall'analisi fin qui svolta è ormai chiara la posizione che l'istituto della convalidazione occupa all'interno del nostro ordinamento, nel sistema di nullità relativa ed accanto ad altre ipotesi di sanabilità di alcuni vizi che invalidano la registrazione del marchio; ci si può quindi addentrare nell'analisi del significato dell'istituto, dei problemi di carattere interpretativo a cui il legislatore, anche con l'aiuto del diritto comunitario, ha ormai posto una soluzione univoca e delle questioni che rimangono ancora aperte.

Si è già detto che la specificità della convalida rispetto alle altre ipotesi di sanatoria sta nel fatto che né avvengono dei veri mutamenti riguardanti la capacità distintiva del secondo marchio (come accade per la "riabilitazione"), né il secondo marchio diventa nuovo a causa della decadenza del primo (come avviene nella sanatoria ex art. 12.2 c.p.i.).

In linea generale si osserva che, se non esistesse la "preclusione per tolleranza" dell'azione per la dichiarazione della nullità relativa, e quindi si applicassero le norme previste in tema di nullità dal codice civile in tema di nullità, il secondo segno rimarrebbe esposto all'azione di nullità senza limiti di tempo; il titolare del marchio anteriore potrebbe quindi maliziosamente astenersi dall'esercizio dell'azione di nullità fino a quando il secondo marchio non si sia accreditato sul mercato e solo allora eliminarlo sostituendovi il proprio e così ingiustamente lucrando della notorietà e del credito da esso conseguiti⁵⁰.

L'introduzione della regola della convalida o consolidazione del marchio all'interno del sistema dell'azione di nullità del marchio fa in modo che il secondo marchio diventi inattaccabile dopo un quinquennio d'uso, solo in

⁴⁹ P. SPADA, *Il giudizio di nullità e decadenza*, in AA.VV., *Commento tematico*, cit., 338.

⁵⁰ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 196.

quanto il suo titolare riesca a dimostrare che quello del diritto anteriore era consapevole di quest'uso e non lo aveva contestato.

Autorevole dottrina ha inoltre riconosciuto alla convalida un fine comune con altri istituti di carattere generale del nostro ordinamento come l'usucapione e la prescrizione: consolidare le situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto e così eliminando uno stato di incertezza⁵¹.

Dall'evoluzione di presupposti, *ratio* ed effetti, attraverso la normativa nazionale e comunitaria, si cercherà di stabilire in che misura la convalida sia effettivamente avvicinata ad altri istituti giuridici.

Si può affermare che le peculiarità dell'istituto giuridico in esame si presentano già a partire dalla sua denominazione: un Autore⁵² ha messo in luce l'improprietà dei termini "convalidazione" e "convalida". Questi infatti possono comportare, ad un primissimo esame, l'associazione di questa norma in tema di marchi con altre fattispecie che hanno la stessa denominazione, ma non sono assolutamente assimilabili. Il termine evoca infatti la convalida del contratto ex art. 1444 c.c.⁵³ (ma è evidente che il marchio non sia un contratto) e la convalida di un atto amministrativo (che in questo caso sarebbe la registrazione) invalido; anche in questo secondo caso il parallelismo non regge, dal momento che la convalida del marchio non consiste in un atto amministrativo di secondo grado che elimini il vizio presente nel primo atto amministrativo, la registrazione, comportato dalla carenza del requisito della novità. La convalida non è quindi accostabile agli istituti qui richiamati, pur avendo una denominazione simile ad essi. Effettuata preliminarmente questa disambiguazione a livello di lessico giuridico, la comprensione di quale sia l'effettivo significato dell'istituto non può che iniziare da un'analisi storica.

⁵¹ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 197.

⁵² R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 11 ss.

⁵³ "Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo dell'annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo".

1.7 Le origini dell'istituto: I tentativi di disciplina della decadenza del titolare dell'azione contro l'usurpatore prima di un'espressa previsione legislativa. La rinuncia tacita e la dottrina tedesca della Verwirkung. Il progetto di legge del 1906 ed il R.D. 1602/1934.

La presente trattazione, fino a questo punto, ha reso evidente la collocazione sistematica della convalida nella disciplina italiana ed europea; si è visto che questo istituto opera in presenza di un vizio che comporterebbe la nullità relativa della registrazione, ma ne impedisce la dichiarazione in virtù della tolleranza cosciente quinquennale del soggetto che la potrebbe far valere.

Si è inoltre già anticipato che l'evoluzione normativa ha agito notevolmente sull'ambito applicativo, sugli elementi di fattispecie e sulle finalità perseguite con questa norma. L'approccio ai problemi interpretativi ha di conseguenza subito una costante riconfigurazione alla luce delle modifiche di volta in volta apportate dal legislatore. Al fine di formulare un'adeguata premessa a tutte le questioni interpretative che saranno oggetto dei prossimi capitoli, è opportuno iniziare la nostra indagine dall'evoluzione normativa, considerando come punto di partenza le soluzioni adottate quando ancora non vi era un'espressa previsione legislativa in materia.

La prima legge italiana in materia di marchi risale al 1868, questa non conteneva alcuna disposizione che fosse avvicicabile all'odierno istituto della convalida, tuttavia l'esigenza di disciplinare il caso dell'usurpatore di un marchio che continui ad utilizzarlo per un certo periodo di tempo, senza che il titolare reagisca, è coeva a questa prima legislazione. Il problema si era addirittura già presentato ai giudici preunitari, uno dei primissimi casi in materia fu deciso dalla Corte di Cassazione di Firenze nel 1854⁵⁴.

Il punto fondamentale delle ricostruzioni, che hanno preceduto la trattazione del problema dal punto di vista legislativo, divenne dapprima la considerazione del comportamento del titolare, che resti inerte di fronte all'operare dell'usurpatore, come un sorta di "rinuncia" da parte del titolare stesso al proprio diritto; questa

⁵⁴ Citata da Cass. Torino 7 agosto 1883, in *Foro Italiano*, 1883, I, 1050

concezione avvicinava, in particolare secondo un Autore⁵⁵, tre istituti che sono successivamente divenuti autonomi: la volgarizzazione, la decadenza per non uso e la convalidazione.

L'assenza di una norma che prevedesse espressamente la convalida ha inoltre comportato vari tentativi di accostare la fattispecie ad altri istituti come la prescrizione estintiva o acquisitiva (usucapione)⁵⁶. Tale ricostruzione richiedeva che il diritto sul marchio fosse considerato un diritto patrimoniale, dal momento che i diritti della personalità sono imprescrittibili⁵⁷; da qui si arrivò ad intendere il diritto di marchio come un vero e proprio diritto di proprietà, ma questo comportò la impraticabilità del parallelismo convalida-prescrizione estintiva, dal momento che il diritto di proprietà si può perdere solo per abbandono o rinuncia e la rinuncia non si presume: non poteva quindi essere dedotta dalla mera tolleranza⁵⁸.

⁵⁵ A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio ed uso di marchio altrui in funzione distintiva*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1962, 20 ss. evidenzia che, dapprima, la giurisprudenza, al fine di sanzionare il comportamento del titolare di un diritto su un segno, il quale reagisse all'usurpazione solo dopo un lungo periodo di inerzia, per poter approfittare dell'avviamento nel frattempo conseguito dal secondo marchio, aveva enunciato la possibilità che il marchio del primo titolare, a certe condizioni, cadesse in pubblico dominio. Queste condizioni furono ravvisate nel comportamento omissivo del titolare. Presto però, secondo Vanzetti, si giunse ad indentificare il fatto proprio del titolare, necessario come presupposto per la perdita del diritto, con la rinuncia al diritto stesso.

⁵⁶ Come evidenzia R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 17, per il quale era naturale che, in assenza di una norma espressa, si ricorresse ad istituti già noti.

⁵⁷ A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio*, cit. 27, afferma che ci volle moltissimo tempo prima che “ci si rendesse conto che un nome patronimico usato come marchio è, in quella sua funzione, un marchio come tutti gli altri, tutelato quindi non già in base al diritto personalissimo al nome, ma soltanto dalle comuni norme sui marchi. A lungo invece si ritenne che anche nella sua funzione di marchio, e quindi nelle ipotesi di contraffazione, il nome patronimico fosse tutelato nelle forme del diritto personalissimo, e pertanto si obbietò, a chi ne eccepiva l'avvenuta volgarizzazione come marchio, che non era neanche il caso di indagare il merito, dato che un nome patronimico non può mai cadere nel pubblico dominio, costituendo la più sacra delle proprietà inalienabile e imprescrittibile”.

⁵⁸ Sul punto si veda G. DINA, *Sull'abbandono del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1907, II, 521 ss., in commento alla sentenza Cass. Roma, 6 marzo 1907. L'Autore dapprima afferma che “La sentenza ha assunto l'abbandono, la rinuncia cioè al diritto esclusivo, dal fatto che il marchio era usato da prodotti congeneri delle principali città, e che esso (costituito da una forma speciale di bottiglia) era messo in vendita da diverse vetrerie senza che il titolare avesse mai tentati di impedire tale fabbricazione o tale uso. Si trattava cioè di veri e propri atti di tolleranza”. L'Autore evidenzia però che “gli atti di tolleranza non vengono ad argomentare la volontà di rinunciare” e che affinché si possa parlare di rinuncia, sono necessari fatti concomitanti ed univoci. La rinuncia deve essere sempre esclusa se il titolare continua ad usare il segno.

Parla anche di abbandono Cass., 25 maggio 1931, in *Riv. Dir. Comm.*, 1931, II, 603, affermando: “Poiché la legge del 1868 sui marchi di fabbrica non limita in verun modo la durata del diritto

Inoltre risultava inutilizzabile anche la via della prescrizione acquisitiva o usucapione, poiché la configurazione del diritto di marchio come diritto di proprietà comportava che il diritto non potesse essere perso se un altro al tempo stesso non lo avesse acquistato, salva ovviamente l'ipotesi di abbandono o rinuncia; nella fattispecie che sarà successivamente disciplinata dalla convalida, la rinuncia era comunque da escludersi, perché il caso da disciplinare prevedeva proprio la continuazione dell'uso da parte del primo titolare⁵⁹. Tuttavia, secondo alcuni Autori⁶⁰, nel caso di diritti incorporali si poteva parlare di *possessio in solidum* di titolare ed "usurpatore"; tale circostanza era da escludere categoricamente secondo altri che sostenevano l'impossibilità del compossesso, considerata la funzione distintiva del marchio⁶¹. D'altro canto si poteva comunque dubitare che le denominazioni commerciali fossero effettivamente suscettibili di possesso⁶² ed inoltre la soluzione ostativa alla configurazione di un caso di prescrizione acquisitiva veniva giustificata con la mancanza della *bona fides* necessaria per un valido possesso *ad usucapionem* in capo al cd. usurpatore.

sul marchio, ne consegue che soltanto la volontà del titolare di non più usarne, comunque manifestata, mediante abbandono, può determinare l'estinzione e rendere così lecito l'uso che altri ne faccia”.

⁵⁹ Si veda *supra*, nota 58, G. DINA, *Sull'abbandono del marchio*, cit., 521 ss.

⁶⁰ In proposito R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 20, richiama I. LA LUMIA, *Diritti sui beni immateriali e prescrizione acquisitiva*, in *Foro It.*, 1938, I, 435, e la sentenza App. Milano, 17 gennaio 1905, in *Riv. Dir. Comm.*, 1905, II, 145, che afferma “Contro la tesi della prescrittibilità si è addotto che trattandosi di diritti reali immateriali, questi siano incapaci del possesso legittimo all'uopo richiesto; ma secondo la patria legislazione anche i semplici diritti sono capaci di possesso [...]. Si aggiunge altresì che il possesso di un simile diritto non possa mai avere il carattere dell'univocità, essenziale a renderlo legittimo, allorché esso debba riferirsi a diverse persone; ma evidentemente l'univocità del possesso è qualcosa di diverso dalla sua esclusività in confronto di una persona soltanto, potendosi ben dare usucapione anche nei casi di condominio”.

⁶¹ Per App. Milano, 11 giugno 1926, in *Riv. Dir. Comm.*, 1926, II, 640, “Il concetto di compossesso è antitetico a quello di denominazione commerciale” e “l'uso da parte di altri distruggerebbe il diritto in questione”; in altre pronunce si poneva l'accento sull'interesse dei consumatori, si veda Cass. Roma 15 maggio 1916, in *Giur. It.*, 1916, I, 772, (pronuncia davvero significativa anche circa l'originaria rigidissima funzione distintiva del marchio d'impresa) per cui l'interesse del pubblico “esclude nel modo più assoluto la coesistenza di marchi quasi identici che distinguono prodotti dello stesso genere, ma di provenienza diversa”.

⁶² P. CASINI, *nota ad App. Firenze*, 12 febbraio 1901, in *Foro It.*, 1901, 429 ss., sostiene che solo le cose corporali sono suscettibili di possesso e, alla obiezione che anche i diritti sono suscettibili di possesso, rispondeva che i diritti cui la legge fa riferimento sono sempre diritti su cose corporali come le servitù.

Poiché la configurazione dell'usurpazione tollerata dal titolare del diritto di marchio come causa di prescrizione del diritto stesso comportava tali inconvenienti, alcuni pensarono di ricorrere alla prescrizione dell'azione⁶³; la giurisprudenza⁶⁴ replicò in primo luogo che non esiste un diritto senza il mezzo per farlo valere, e quindi la prescrizione dell'azione si sarebbe in realtà risolta in una perdita del diritto, ed in secondo luogo che l'usurpazione è un fatto permanente: ogni nuova usurpazione farebbe decorrere un nuove termine di prescrizione, con la conseguenza che non si potrebbe mai verificare l'estinzione dell'azione (sul punto vi fu anche chi affermò che gli atti di usurpazione, allorché identici e continuativi, devono essere considerati come un fatto unico).

Si è visto che le opinioni riguardanti l'applicabilità o meno dell'istituto della prescrizione al caso in esame erano discordanti; un Autore⁶⁵, compiendo l'analisi storica dell'istituto della convalida, sottolinea inoltre che “anche quando l'ammissibilità della prescrizione veniva esclusa, non si faceva mai ricorso ad argomenti tratti dalla mancanza di registrazione, anzi spesso dalle sentenze non risulta nemmeno se il marchio fosse registrato o meno” ed evidenzia come la risposta stia nel fatto che la legge del 1868 non dettava norme in materia di marchi non registrati e che questi risultavano di fatto equiparati a quelli registrati; si consideri anche che la normativa penale veniva interpretata in modo da rendere punibile anche la contraffazione di marchi di fatto.

L'esigenza di disciplinare la fattispecie in esame risponde al fine di tutelare l'avviamento del secondo titolare, mettendolo al riparo da un intervento eccessivamente tardivo di colui che per primo abbia acquisito il diritto su un certo marchio.

⁶³ Sul punto R. PENNISI, in *La convalida del marchio*, cit., richiama G. MAJORANA, *La prescrizione in materia di commercio*, Ed. Fratelli Bocca, Torino, 1912, 51 ss. dove si legge: “La prescrizione non colpisce il diritto del titolare, che continua ad esistere col suo carattere di esclusività di fronte a tutti meno che a colui che lo abbia violato; ma estingue l'azione derivante dal fatto illecito altrui”.

⁶⁴ Si richiamano, seguendo R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 22, a titolo esemplificativo sulle due risposte della giurisprudenza: App. Milano, 11 giugno 1926, in *Riv. Dir. Comm.*, 1926, II, 640 ss. e Cass. 26 gennaio 1937, in *Foro It.*, 1937, I, 1397.

⁶⁵ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 24 ss.

Questa necessità è motivata da un interesse più generale dell'ordinamento: la certezza del diritto; in nome di questo interesse generale si ammette che un soggetto, che attende così a lungo a far valere il proprio diritto, da originare nella controparte il legittimo affidamento che non intenderà più avvalersene, possa essere precluso dall'esercizio del medesimo diritto.

Si può dunque parlare, in una prima analisi approssimativa, dell'esistenza un principio equitativo, corrispondente a quello che nella tradizione germanica è conosciuto come dottrina della *Verwirkung*⁶⁶. La necessità di una soluzione del problema era ugualmente avvertita dall'ordinamento italiano, dove però veniva perseguita in un modo differente, facendo riferimento in linea di massima alla volontà, almeno implicita, di rinunciare al diritto, come manifestano anche i tentativi di disciplinare il conflitto tra marchi che si sono poc'anzi esaminati.

La differenza sostanziale⁶⁷ risiede sul piano della tradizione giuridica.

Il sistema italiano ha conosciuto l'influenza del *Code Napoleon*, il quale ha comportato la prevalenza del dogma giusnaturalistico della volontà (da qui il costante riferimento al concetto di rinuncia tacita) ed il rimanere ignoto di una portata normativa autonoma del canone di buona fede, inteso come strumento di costante adeguamento dello *ius strictum* alle esigenze equitative, che invece si è progressivamente affermata nell'ordinamento tedesco.

Il principio per cui “non bisogna ritardare slealmente l'esercizio di un diritto” risultava presente nella giurisprudenza tedesca fin dagli inizi del XX secolo, ma iniziò a dar vita ad una regola di larga applicazione nelle sentenze durante gli anni della prima guerra mondiale, nelle controversie riguardanti l'influenza degli eventi bellici sull'esecuzione dei contratti. Si può citare come esempio il caso di un contratto in cui era previsto il diritto di recesso per il venditore che non fosse stato in grado di adempiere a causa degli eventi bellici, il recesso esercitato dopo un'attesa di tre mesi dall'interruzione dei rapporti con le fonti di

⁶⁶ Nel diritto tedesco la *Verwirkung* ha luogo quando il titolare del diritto genera nella controparte, attraverso un comportamento univoco, protratto per un certo periodo di tempo, l'affidamento circa il non esercizio del diritto, cosicché, se pretendesse di esercitarlo in un secondo momento, si potrebbe configurare un'ipotesi di “abuso del diritto”.

⁶⁷ Rilevata da F. RANIERI, in *Rinuncia tacita e Verwirkung*, Cedam, Padova, 1971, 9 ss.

approvvigionamento era stato considerato sleale, avendo causato l'impossibilità del compratore di cercarsi un altro fornitore.

Il principio equitativo delineatosi come *Verwirkung* conobbe poi ancora più ampia diffusione in seguito al fenomeno di svalutazione del marco che seguì il primo conflitto mondiale; in questo caso si affermò che chi era legittimato a pretendere la rivalutazione del proprio credito sarebbe decaduto dal suo diritto, nel caso in cui fosse rimasto inattivo per un tempo così lungo da generare l'affidamento che la rivalutazione del credito non sarebbe più stata richiesta.

In materia di marchi e *Verwirkung*, il *leading case* è costituito dal celebre caso "Goldina", deciso dal *Reichsgericht* in data 19 giugno 1925. L'attore aveva depositato nel 1906 il marchio *Goldina* per un complesso di prodotti (margarina, burro, latte condensato), ma si era limitato a produrre margarina (per gli altri prodotti il marchio era semplicemente "di riserva"). Il convenuto aveva depositato nel 1896 lo stesso marchio *Goldina* per i prodotti cacao e cioccolata, ma a partire dal 1918 aveva avviato la produzione e commercializzazione anche di burro e latte condensato, nel 1921 aveva poi depositato il marchio *Goldina* anche per questi due generi di prodotti. Nello stesso anno anche l'attore iniziò la produzione di burro e latte condensato con il marchio *Goldina* e invocò la priorità del proprio marchio, agendo perché fosse interdetto al convenuto di usare lo stesso marchio per il burro ed il latte condensato. Il *Reichsgericht* respinse l'azione perché ravvisò, nel comportamento dell'attore, una violazione di buoni costumi ai sensi del § 826 del BGB, dal momento che l'attore non aveva mai prodotto burro e latte condensato ed inoltre non aveva agito immediatamente, appena il convenuto aveva iniziato la produzione ed il commercio dei nuovi tipi di prodotti, ma aveva invece atteso l'affermazione del marchio per gli stessi sul mercato grazie all'impegno pubblicitario sostenuto dal convenuto.

Dapprima la *Verwirkung* in materia di marchi venne ammessa solo nel caso di marchi di riserva, successivamente si affermò nell'ambito della totalità dei segni distintivi. Inizialmente considerata anche in Germania come un'ipotesi di rinuncia tacita, ben presto divenne l'applicazione del divieto di *venire contra*

factum proprium. La sistemazione dogmatica definitiva comporta che il § 242 del BGB ponga un limite generale all'esercizio del diritto soggettivo: questo può avvenire solo in conformità ai canoni della buona fede ed ai principi di correttezza.

La *Verwirkung* è in Germania autonoma rispetto alle nozioni di rinuncia tacita da un lato e di prescrizione e decadenza dall'altro. Riguardo alla prima si è già accennato come la giurisprudenza tedesca abbia progressivamente abbandonato lo schema negoziale da essa richiamato e si sia sempre maggiormente riferita al principio generale di buona fede (§ 242 BGB), la *Verwirkung* è infatti un semplice effetto legale collegato ad un comportamento sleale, completamente affrancato da qualsiasi ambito di autonomia privata.

Per quanto riguarda invece il rapporto con prescrizione e decadenza, è indubbio che il tratto comune tra questi istituti e la *Verwirkung* sia costituito dal trascorrere di un certo lasso di tempo, ma mentre nel caso di prescrizione e decadenza la durata di tale periodo è fissata normativamente, nel caso della *Verwirkung* ex § 242 BGB l'inattività del titolare del diritto non deve avere una durata fissa, ma deve essere valutata caso per caso, con l'osservazione di ulteriori circostanze. Si può quindi affermare che la *Verwirkung* costituisca una sorta di *tertium genus* accanto agli istituti di prescrizione e decadenza.

Occorre specificare che, in materia di marchi, l'ordinamento tedesco conosce oggi due tipi di *Verwirkung*: uno è quello per così dire "tradizionale", che deriva dal § 242 BGB, l'altro è quello che è stato introdotto in seguito alla direttiva 89/104/CEE⁶⁸. I due tipi di *Verwirkung* convivono in materia di segni distintivi nell'ordinamento tedesco, grazie al fatto che la direttiva consente agli Stati membri di prevedere altre ipotesi di preclusione all'esercizio tardivo del diritto. In questa sede ci siamo occupati esclusivamente del primo tipo, che deriva dai principi generali del diritto civile tedesco ed opera anche in molte altre fattispecie. In questo caso la dottrina della *Verwirkung* prevede che si tratti di abuso del diritto (*Rechtsmissbrauch*) quando il titolare di un segno distintivo,

⁶⁸ Recepita nell'ordinamento tedesco al §21 MarkenG., che prevede, in conformità con l'art. 9 della direttiva 89/104/ CEE, un termine quinquennale per la tolleranza cosciente dell'uso altrui.

dopo aver dimostrato di non voler difendere il suo diritto, pretenda di volerlo successivamente far valere, in contrasto con interessi consolidatisi per effetto della sua inerzia. Il secondo titolare del marchio (registrato o di fatto) deve innanzitutto dimostrare di aver conseguito, durante il periodo di utilizzo indisturbato del marchio confliggente con un precedente segno altrui, uno *shutzwürdiger Besitzstand*, che potremmo intendere come una posizione meritevole di tutela, che consista in un valore (l'avviamento) che non può essergli tolto secondo il principio di buona fede⁶⁹. Ovviamente è richiesto un secondo requisito perché possa operare la regola ex § 242 BGB: l'inattività (*Untätigkeit*) di colui che è danneggiato dalla condotta del presunto usurpatore (ed in questo caso si intende un'inattività sia giudiziale sia stragiudiziale). In tutti i casi di *Verwirkung* “tradizionale” all'interno dell'ordinamento tedesco il periodo di inerzia del titolare non è stato fissato né normativamente né dalla giurisprudenza. Per quanto riguarda gli effetti si esclude che il secondo titolare, benché benefici della *Verwirkung*, possa arrivare ad inibire l'uso del segno a chi per primo lo aveva registrato.

La dottrina tedesca della *Verwirkung* indubbiamente è stata ed è ancora un punto di riferimento anche per i giudici italiani⁷⁰, tanto da essere citata anche in un

⁶⁹ J. VON HELLFELD, in *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, 322

⁷⁰ Al riguardo G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 204, nota 44, sottolinea comunque che “le poche norme speciali che nel nostro ordinamento sembrano ispirate all'abuso del diritto, tra le quali l'art. 48 l.m. (ora art. 28 c.p.i.), non consentono a questa dottrina di essere assunta tra le dottrine generali dell'illecito” ed effettivamente nel codice civile non c'è una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del diritto. Osservazioni analoghe sono quelle di C. SALVI, voce “*Abuso del diritto*”, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. I, Roma, 1988, il quale ha affermato che “il ricorso alla categoria dell'abuso, nei confronti di fattispecie positive che ad essa appaiono riconducibili, si conferma dunque significativo per lo più sotto un profilo storico, come inquadramento del fenomeno nella progressiva estensione di forme di controllo giudiziale sull'esercizio di situazioni soggettive di diritto privato. Sotto il profilo operativo, la formula appare invece [...] una sovrastruttura aggiuntiva rispetto alla disciplina positiva”. La configurazione di principio generale al divieto di abuso del diritto è ormai definitivamente attribuita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, si veda ad esempio la sentenza del 21 febbraio 2006, nel procedimento C-255/02, Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd. c. Commissioners of Customs and Exercise, in *Racc.* 2006, punto 68, in cui la Corte ha rilevato che “secondo una giurisprudenza costante, gli interessati non possono valersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”. Inoltre, nel contesto dell'Unione Europea, è stato riconosciuto anche dal punto di vista normativo, nella disposizione conclusiva della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, l'art. 54 prevede infatti che: “Nessuna disposizione della presente

recente sentenza della Corte di Cassazione: la SS. UU. 17927/2008, provvedimento che, come si vedrà in seguito, riveste grande importanza in materia di marchi e convalida.

Dopo aver esaminato le teorie elaborate in assenza di un'espressa previsione legislativa nel nostro contesto nazionale ed averle confrontate con la dottrina equitativa tedesca, occorre ora procedere all'esame delle soluzioni normative adottate dal legislatore italiano.

Si è già detto che la prima normativa in tema di marchi fu la legge 30 agosto 1868 n. 4577, la quale non prevedeva delle differenze tra marchi registrati e marchi di fatto. I lavori per la riforma di questa legge iniziarono con il R.D. 8 ottobre 1906, che istituì la prima Commissione di studio. Essa elaborò quattro progetti di legge, tra questi solo il primo, sulle privative industriali, venne presentato alla Camera, ma non fu mai discusso. L'art. 40 di questo progetto è quello che assume maggiore rilievo per lo studio della fattispecie in esame, potendo essere considerato come la primissima versione delle successive disposizioni in tema di convalida.

Il fine primario della Commissione fu quello di mutare il regime di pressoché totale parificazione tra marchi registrati e marchi non registrati. Il problema della sostanziale inutilità della registrazione ai fini della protezione, emerso nell'ambito della legge del 1868, fu risolto nel senso nettamente favorevole alla registrazione, rafforzandone le conseguenze, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione di Parigi, la quale riconosceva tutela nei Paesi dell'Unione solo ai marchi regolarmente registrati nel paese d'origine.

Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta". La figura dell'abuso del diritto è inoltre recentemente stata accolta anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, A. e a. c. Renault Italia s.p.a., in *Giust. Civ.* 2009, I, 2671 ss.), sulla base dell'osservazione che il fondamento di questo principio generale può essere ravvisato negli artt. 1175 e 1375 c.c., dal momento che "la buona fede serve a mantenere il rapporto giuridico sui binari dell'equilibrio e della proporzione" e che "criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto". Sulla configurazione della convalida come ipotesi di repressione dell'abuso del diritto si tornerà al § 5.1.1, all'interno del capitolo dedicato all'esame della *ratio* della convalida.

Per la Commissione la registrazione non avrebbe più dovuto avere, come nel sistema della legge del 1868, un carattere meramente dichiarativo, ma d'altro canto ad essa non venne nemmeno conferito un carattere immediatamente attributivo del diritto. Si giunse invece a un sistema intermedio, che prevedeva un effetto attributivo del deposito solo in seguito al decorso di un periodo di tempo, durante il quale altri soggetti, lesi dalla registrazione, avrebbero potuto impugnarla. Dei marchi non registrati la Commissione intendeva quindi occuparsi marginalmente, solo in quanto potessero venire in conflitto con marchi successivamente registrati.

Il sistema d'acquisto del diritto intermedio fu realizzato proprio grazie al citato articolo 40 del progetto, di cui si riporta in seguito il testo.

“Chi provi di fare uso pubblico e continuato di un marchio da un tempo anteriore alla registrazione di quel marchio per lo stesso ramo d'industria o di commercio, può chiedere l'annullamento di questa registrazione purché adempia preventivamente alle formalità prescritte dalla presente legge.

Tuttavia quando la registrazione non sia stata ottenuta in mala fede l'annullamento non potrà essere pronunciato se l'azione non sia stata promossa entro i due anni dalla data di essa. In tal caso chi usava già del marchio, ai sensi del primo comma del presente articolo, conserva soltanto il diritto personale di continuare l'uso”.

Per poter impugnare la registrazione il preutente aveva l'onere di richiedere una registrazione a suo favore, nel caso in cui fosse rimasto inattivo (per un periodo superiore ai due anni, se la registrazione non era stata richiesta in mala fede) avrebbe conservato solamente il diritto di continuare l'uso. Il risultato⁷¹ fu di non considerare il diritto sul marchio non registrato come un diritto di esclusiva pieno. Il titolare del marchio non registrato non godeva infatti di un diritto di esclusiva che gli consentisse di escludere chi registrasse successivamente il marchio dall'utilizzazione di quest'ultimo; godeva invece di una sorta di diritto di prelazione sulla registrazione. Il problema risolto in questa sede dalla

⁷¹ Come rileva R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 31 ss.

Commissione era solo quello della realizzazione di un sistema intermedio di acquisto del diritto.

La questione della tutela dell'avviamento acquisito dal secondo marchio nel periodo di inerzia del primo titolare, cui in precedenza si era cercato di dare una soluzione ricorrendo alla rinuncia tacita o alla prescrizione, rimaneva ancora una volta irrisolta. Ed è proprio perché intendeva risolvere esclusivamente il problema concernente la registrazione che l'art. 40 del progetto riguardava il contrasto tra un marchio precedente di fatto ed un marchio successivamente registrato; la sua funzione era infatti semplicemente dirimere un conflitto di attribuzione (in una "prospettiva statica") che non poteva essere risolto con la regola della priorità temporale (come quello tra marchi registrati, che non viene infatti preso in considerazione nell'art. 40). Il problema dell'avviamento conseguito dal secondo marchio era invece da vedersi in una prospettiva dinamica e poteva verificarsi in presenza di un qualsiasi tipo di conflitto tra segni, anche tra marchi registrati.

Un'altra disposizione da considerare nell'evoluzione normativa sul problema in esame è l'art. 99 del R.D. 13 settembre 1934 n. 1602 (che prima di diventare decreto era il cd. Progetto Faggella del 1932). Questo decreto sarebbe dovuto entrare in vigore quindici giorni dopo l'emanazione del regolamento di esecuzione, la quale sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto. Il regolamento però non fu mai emanato ed il decreto non entrò mai in vigore.

Occorre riportare il testo anche dell'art. 99.

“La validità del marchio pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazione, dopo la pubblicazione di cui all'art. 90, ultimo comma di questo decreto, non può essere impugnata per il motivo che il segno che lo costituisce può confondersi con un segno altrui già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di merce dello stesso genere, o perché esso contiene un nome o un ritratto di persona. Se altri a quella data già usava del segno distintivo conserva per sé ed i suoi aventi causa il diritto di continuare a farne uso nei limiti della diffusione preesistente”.

Nel sistema del decreto del 1934 il diritto su un marchio non registrato iniziava a costituire un diritto di esclusiva completo, al pari di quello rappresentato dal marchio registrato, a differenza di quanto si è visto avvenire nel progetto del 1906, dove al marchio non registrato era attribuito un mero effetto prenotativo sulla registrazione. Considerata tale premessa, risulta difficile comprendere perché tale previsione sia stata limitata al conflitto tra un marchio di fatto ed un successivo marchio registrato (come faceva il vecchio art. 40, che però, come si è visto, aveva una *ratio* diversa) e non abbia invece espressamente compreso nella fattispecie il conflitto tra marchi registrati.

Dalla lettura dell'art. 99, risulta evidente che questo intervenne modificando alcuni elementi di fattispecie: fu introdotta la locuzione “*usato in buona fede per cinque anni*”, dove l'art. 40 del 1906 diceva “*quando la registrazione non sia stata ottenuta in mala fede*”; venne inoltre introdotto il requisito della mancanza di contestazioni.

Un Autore⁷² rileva come tali modifiche siano indicative del fatto che il legislatore avesse presente una situazione che si protrae e si modifica nel tempo; questo significherebbe che il fine della disciplina era divenuto la tutela dell'interesse del titolare del secondo marchio a mantenere una situazione consolidatasi nel tempo. L'intento del legislatore non era quindi più quello di dirimere un conflitto di appartenenza, ma di tutelare il valore di avviamento del marchio.

Il fatto che precedentemente si fosse tentato di tutelare questo interesse con una norma concepita per un fine differente aveva tuttavia comportato che le possibilità di applicazione, anche della nuova disposizione, fossero limitate ad un ambito ridotto rispetto a quello con essa compatibile.

1.8 L'art. 48 del R.D. 929/1942 e le sue riforme.

Il R.D. 1602/1934 non entrò mai in vigore, tuttavia l'art. 99 venne riprodotto quasi alla lettera nell'art. 48 del R.D. 929/1942 *Testo delle disposizioni*

⁷² R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 36.

legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa (altresì conosciuto come Legge Marchi, l.m.). Se ne riporta di seguito il testo.

“La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione di cui all’art. 35, primo comma, di questo decreto, non può essere impugnata per il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello stesso genere, o perché esso contiene un nome o un ritratto di persona”.

Dal confronto con il suo immediato antecedente emerge che l’art. 48 non introdusse variazioni sugli elementi di fattispecie: venne mantenuta l’espressione che faceva riferimento all’uso in buona fede in tutto l’arco di tempo dei cinque anni; era anche conservato il requisito dell’assenza di contestazioni; il termine *a quo* per la decorrenza del quinquennio rimaneva la pubblicazione dell’avvenuta registrazione del secondo marchio.

La disposizione non operò nessuna esplicita estensione ad un conflitto diverso da quello, tra marchio di fatto e marchio registrato, tradizionalmente considerato. L’opinione dottrinale, che si è già ampiamente citata⁷³, trovava la causa di questa disciplina restrittiva nel fatto che la norma discendesse da quella originariamente concepita per ottenere un sistema “misto” di acquisto del diritto sul marchio, la quale faceva riferimento al solo caso di conflitto tra un marchio successivamente registrato ed un marchio che era usato di fatto.

I progetti di riforma, successivi a quello del 1906, dall’art. 99 del R.D. del 1934 in poi, tentarono semplicemente di adattare questa norma ad esigenze diverse, che però non erano più coerenti con la limitazione al solo tipo di conflitto di cui si è detto. L’atteggiamento restrittivo della giurisprudenza, favorito anche dalla formulazione dell’art. 48, comportò ancora una volta l’esclusione, dall’ambito

⁷³ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 38, sull’atteggiamento della giurisprudenza dopo l’introduzione dell’art. 48 l.m.: “Non potendo ignorare esplicitamente la norma, gli interpreti l’hanno interpretata in maniera tale che essa possa essere applicata solo in limiti ristrettissimi, favoriti in questo da una formulazione letterale inadatta agli scopi della norma stessa”.

applicativo della disposizione, delle ipotesi di conflitto ulteriori rispetto a quella originariamente considerata.

Secondo una diversa impostazione dottrinale⁷⁴ la previsione della convalida solo a vantaggio di un marchio registrato confliggente con un precedente marchio di fatto, il cui titolare sia rimasto inattivo per cinque anni dopo la registrazione, avrebbe costituito una scelta vera e propria del legislatore, per generare un incentivo alla registrazione stessa del marchio. La convalida avrebbe quindi dovuto configurarsi come un privilegio nei confronti del marchio registrato.

In realtà, negli anni immediatamente precedenti la successiva riforma del 1992, si era già mostrata qualche tendenza giurisprudenziale incline ad una interpretazione più ampia. In particolare la giurisprudenza milanese⁷⁵ sembrava ormai costante nel ritenere la norma applicabile al conflitto tra marchi registrati. Lasciando temporaneamente da parte il dibattito circa la possibile estensione della portata normativa in tema di conflitto che la convalida può sanare, occorre osservare che era invece piuttosto pacifico che l'effetto della convalida fosse quello di consolidare una situazione affermata nel tempo.

La previsione dell'art. 48 introdusse però il problema della sorte del primo marchio. L'art. 99 del R.D. 1602/1934 risolveva espressamente la questione, prevedendo che il preutente potesse continuare a fare uso del marchio nei limiti della diffusione preesistente. La soppressione di tale comma nell'art. 48 comportò che astrattamente fossero possibili due soluzioni. In alcune pronunce⁷⁶ si affermò che, intervenuta la convalida, il titolare del primo marchio dovesse essere considerato decaduto dal diritto. A favore invece della sopravvivenza del

⁷⁴ E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma in diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963, 73.

⁷⁵ Si vedano ad esempio: Tribunale di Milano, 29 aprile 2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1985, n. 1920, 576; App. Milano 25 settembre 1984, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1984, n. 1793, 634; Trib. Milano 16 settembre 1982, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1982, n. 1566, p.603. Si veda inoltre come in Trib. Milano, 30 settembre 1982, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1982, n. 1624, 315, la convalida sia addirittura ritenuta applicabile al caso di conflitto fra ditte, dal momento che la *ratio* dell'istituto è evitare che il primo titolare si astenga dall'azione "per fruire parassitariamente" dell'avviamento del secondo segno.

⁷⁶ App. Milano, 2 luglio 1954, in *Foro Italiano*, 1955, I, 571; Trib. Roma, 19 settembre 1972, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, 1148.

primo marchio era la dottrina prevalente; in particolare un Autore⁷⁷ sosteneva che il comma dell'art. 99 non fosse stato riprodotto nell'art. 48 in quanto ritenuto superfluo dal legislatore, ma le conseguenze della convalida avrebbero continuato ad essere le stesse. Altri⁷⁸ sostenevano la sopravvivenza del primo marchio, dal momento che non vi erano appigli nella legge per sostenere la tesi contraria. Esaminando inoltre il problema dal punto di vista degli interessi tutelati⁷⁹ si notava come sicuramente l'interesse del preutente a conservare la propria posizione sul mercato, avendo in precedenza usato il marchio ed essendosi quindi accreditato presso il pubblico, fosse sicuramente meritevole di tutela.

Si aggiunga anche la considerazione che l'eliminazione del primo marchio dal mercato sarebbe stata contrastante con il fine stesso della convalida, inteso come conservazione di una situazione accreditatasi col decorso del tempo. Tale mutamento artificioso del mercato avrebbe inoltre danneggiato anche l'interesse del pubblico, che durante il periodo di inattività del primo titolare poteva certamente aver imparato a distinguere i due marchi.

1.8.1 Il d.lgs. 480/1992.

Il d.lgs. 480/1992 è il provvedimento normativo che ha dato una prima attuazione, all'interno dell'ordinamento italiano, alla direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante norme per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

La disciplina comunitaria comportò una vera e propria rivoluzione all'interno della normativa italiana sui marchi, che era impostata sul riconoscimento della funzione distintiva del marchio e che quindi tendeva a negare ipotesi di coesistenza di marchi uguali per prodotti identici o affini, appartenenti ad

⁷⁷ M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 90.

⁷⁸ Tra i quali V. MANGINI, in *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di dir. comm. e di dir. pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. V, Cedam, Padova, 249.

⁷⁹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 145 ss.

imprenditori diversi. Le disposizioni destinate a segnare i punti di rottura più rilevanti con il sistema previgente erano: l'art. 5 della Direttiva, per il quale il titolare del marchio aveva il diritto di impedire ai terzi l'uso del marchio stesso “*salvo il proprio consenso*”; la previsione che per certe ipotesi di nullità la relativa azione fosse limitata ad alcuni soggetti; la previsione (desunta non dalla Direttiva dove non era contemplata, ma dall'allora progetto per il regolamento sul marchio comunitario) della libera cessione del marchio.

La Commissione istituita per la riforma del 1992 si concentrò soprattutto su quest'ultimo punto, mentre la norma sul consenso venne interpretata in un primo momento in maniera restrittiva, vedendo in essa il semplice divieto di revoca *ad nutum* del consenso di natura negoziale a non far valere l'esclusiva nei confronti di uno o più terzi determinati. L'introduzione nel nostro sistema della cd. nullità relativa avverrà, come già anticipato, solo con il d.lgs. 477/1999.

Al fine di riportare l'attenzione sul tema specifico dell'evoluzione normativa in tema di convalida del marchio, occorre osservare che l'art. 62 della legge delega per la riforma del 19 febbraio 1992 n. 142 prevedeva alla lettera *p* che il decreto dovesse “*disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta la coesistenza dei due marchi in conflitto*”. Nella relazione alla nuova legge marchi venne sottolineato che la nuova disposizione risolveva finalmente i due problemi di gran lunga più dibattuti a proposito dell'istituto della convalida, come in effetti si è notato nell'analisi fino a qui svolta. Si riporta di seguito il testo dell'art. 48, come modificato dalla riforma del 1992.

“1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d) ed e), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o i servizi in relazione ai quali detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato

in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La preclusione all'azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.

3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f e dell'art. 21.”

Il nuovo art. 48 riprendeva pressoché integralmente l'art. 9 della Direttiva. La prima novità introdotta, riguardante l'espressa estensione dell'applicazione della convalida al conflitto tra marchi entrambi registrati, è evidente (l'art. 17 comma 1 lett. *d* ed *e* disciplina infatti le ipotesi di carenza di novità per contrasto con un marchio registrato). In più però vi fu chi si spinse fino a ritenere che il fatto che la nuova normativa riferisse la tolleranza (ed il suo conseguente effetto sanante) anche al titolare di un qualunque “*diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale*” consentisse di ritenere che l'art. 48 risolvesse, nella sua nuova versione, anche i casi di conflitto con anteriori diritti sul medesimo segno usato non in funzione di marchio, ma di ditta, insegna ecc., in conformità con il cd. principio di unitarietà dei segni distintivi.

Un'ulteriore apertura interpretativa era possibile anche per i casi di conflitto fra segni distintivi diversi dal marchio. Si assisteva al progressivo venir meno di quella visione della convalida come un istituto eccezionale e perciò di strettissima applicazione⁸⁰. Questa interpretazione appariva inoltre come coerente con l'osservazione che, quando il segno anteriore sia costituito da una ditta o da un'insegna, l'assetto degli interessi si mostri non diverso da quello che si ha nel caso di un precedente marchio di fatto, in entrambi i casi infatti il registrante successivo può non reperire queste anteriorità; un ulteriore argomento poteva inoltre essere tratto dal diritto comunitario, in particolare il regolamento comunitario 40/94, all'art. 53 sulla nullità relativa, che fa

⁸⁰ Tesi che prima della riforma del 1992 era stato sostenuto da R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 73 ss., per il quale la norma era suscettibile di interpretazione analogica per il caso di conflitto tra segni distintivi diversi dal marchio, mentre l'applicazione al conflitto tra marchi registrati non era da considerarsi nemmeno un caso di estensione analogica, trattandosi di mera interpretazione del significato intrinseco alla disposizione, quindi di applicazione diretta.

riferimento anche al caso di conflitto con altri “contrassegni anteriori”, in cui sicuramente sono da includere ditta ed insegna⁸¹.

Nella nuova versione dell’art. 48 venne tenuto fermo il fatto che il marchio suscettibile di convalida fosse quello registrato.

La sanatoria del marchio registrato, come nel sistema precedente, non era possibile per tutte i casi di nullità, ma solo per quelli che erano individuati dalla legge. Fu anche questa serie di fattispecie a risultare notevolmente ampliata dalla riforma del 1992. All’originaria ipotesi di confusione “*con parola, figura o segno altrui*” (fermo restando quanto si è detto per il conflitto tra marchi registrati o con e tra altri segni) si aggiunse quanto previsto dal 3° comma del nuovo art. 48: la convalidazione iniziava ad operare anche nell’ipotesi in cui il marchio registrato violasse un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi (come previsto dal richiamo all’art. 18 lett. *f*, che disciplinava questa ipotesi di impedimento alla registrazione e nullità). Lo stesso 3° comma operò un’ulteriore estensione dell’ipotesi di sanatoria, disponendone l’applicazione anche al caso di marchio registrato in violazione dell’art. 21. Questo articolo non si limitava a regolare l’inclusione nel marchio dell’altrui nome o ritratto di persona, ma prevedeva anche il caso dell’inclusione nel marchio di altrui segni di identificazione “notori”.

Le innovazioni introdotte sui requisiti della convalida riguardavano in primo luogo lo stato psicologico del secondo titolare: la precedente disciplina richiedeva l’uso pubblico in buona fede per cinque anni, laddove la nuova normativa escludeva la convalida solo nel caso in cui la registrazione del marchio sia stata domandata in mala fede, cosicché “una mala fede sopravvenuta durante quel periodo non sembra di ostacolo alla convalida”⁸². Per la trattazione del significato che è stato attribuito dalla dottrina e dalla giurisprudenza al concetto di malafede nella registrazione, con riferimento alla norma sulla convalida, si rinvia al Capitolo III sui presupposti dell’istituto.

⁸¹ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 91 ss.

⁸² A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993, 158

La nuova norma richiedeva che vi fosse stata tolleranza da parte del primo titolare, in seguito alla conoscenza effettiva dell'uso del marchio successivo⁸³, ove per la norma precedente era sufficiente la mera conoscibilità, data dal “pubblico uso” del marchio successivo. Facendosi riferimento alla conoscenza effettiva e non alla conoscibilità, l'istituto si configurava come una preclusione per tolleranza e cessava di essere imperniato sulla pubblicità legale e quindi sulla registrazione. La nuova norma inoltre non precisava nemmeno se l'uso dovesse essere posteriore alla registrazione.

La maggiore estensione dell'ambito di applicabilità della convalida, unita all'espressa previsione della coesistenza dei due marchi in seguito alla convalidazione, moltiplicò le possibilità di coesistenza sul mercato di segni confondibili, si profilava quindi il problema del coordinamento con il divieto di uso ingannevole del marchio, che, come si è già anticipato, sarà esaminato, in questa trattazione, solo in seguito ad una approfondita analisi degli effetti della convalida.

Si è già osservato come l'art. 48 riproduceva quasi letteralmente l'art. 9 della Direttiva, così facendo infatti la disposizione prevedeva che l'effetto della convalida fosse che l'azione di nullità e contraffazione risultassero precluse *al titolare* del marchio anteriore. La Direttiva era stata redatta avendo evidentemente come punto di riferimento le legislazioni nazionali in cui l'azione di nullità del marchio per mancanza di novità era relativa, cioè riservata al titolare del marchio anteriore (tale scelta è stata operata anche per il marchio comunitario, come si è già visto).

⁸³ Per A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, la prova della conoscenza deve essere fornita, per presunzioni, da chi invoca la convalidazione. Sul punto concorda G. CAVANI in *La nuova legge marchi – Commento generale*, in *La riforma della legge marchi*, a cura di G. Ghidini, Cedam, Padova, 1995. Invece per G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1994, 138, il secondo registrante beneficia, in virtù della registrazione, di una presunzione semplice circa la conoscenza del marchio da parte del titolare del segno anteriore, a carico del quale sarebbe la prova della non conoscenza. Tale visione per Cavani non è condivisibile, perché graverebbe il primo titolare di un onere di vigilanza che non viene addossato al secondo registrante. Per una trattazione più articolata degli elementi di fattispecie e dell'onere della prova si veda il Capitolo III.

Il nostro ordinamento legittimava invece chiunque all'azione di nullità e la disposizione così concepita avrebbe comportato che il marchio convalidato sarebbe comunque rimasto vulnerabile, perché esposto all'azione o eccezione di nullità da parte di qualunque terzo. Così fu necessaria l'introduzione, da parte del legislatore del 1992, del 2° comma, in cui si specificava che l'azione di nullità era, in seguito alla convalida, preclusa anche a terzi⁸⁴.

1.8.2 Il d.lgs. 198/1996.

Il d.lgs. 198/1996 (*Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round*) ha modificato l'art. 48 l.m. nella sua parte iniziale, dove identifica i tipi di conflitto che la convalida può sanare, in conformità con i mutamenti introdotti nell'art. 17 l.m., in tema di novità. Si riporta quindi di seguito solo la prima parte del 1° comma: *“Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) ed h)...”*.

Il d.lgs. 480/1992 non aveva introdotto una disposizione della Direttiva per la quale il marchio doveva ritenersi contraffatto anche nell'ipotesi in cui un segno identico a tale marchio venisse adottato per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio era stato registrato. In questo caso che, si è già detto, costituisce oggi il primo tipo di conflitto tra marchi, il marchio anteriore toglie novità a quello successivo a prescindere da qualsiasi accertamento di confusione. Con la riforma del 1996 si è inserita nell'ordinamento italiano anche questa

⁸⁴ Pare opportuno al riguardo riportare lo stralcio del verbale dei lavori della Commissione in proposito (come tratto da G. FLORIDIA, *Marchi invenzioni modelli*, cit., 130). Seduta della Commissione del 16 aprile 1991: “Il Prof. Sena suggerisce come sia opportuno e conforme allo spirito della Direttiva, che la preclusione all'esercizio dell'azione per mancanza di novità del marchio a seguito della tolleranza protratta per cinque anni, sia prevista, oltretutto per il titolare del marchio precedente, anche per i terzi. La Commissione nel concordare con tale valutazione decide di inserire nell'art. 48 un secondo comma [...]. Sul punto il Cons. Innantuono manifesta alcune perplessità, ritenendo tale formulazione al di là delle prescrizioni della direttiva. Il Prof. Sena risponde che invece così non è, e che anzi tale aggiunta nel rispondere appieno alla logica della direttiva, tiene conto della circostanza che nel nostro ordinamento, a differenza di altri, l'azione di nullità può essere proposta da chiunque”.

disposizione, precisamente alla lettera *d* dell'art. 17; questa aggiunta ha comportato uno slittamento nell'enumerazione dei tipi di conflitto contenuta nella precedente versione della disposizione.

Nel sistema dell'art. 17: quello che si è descritto come secondo tipo di conflitto (marchio identico o simile per prodotti identici o simili), che costituisce il modello base dell'impedimento, si trovava, in seguito alla riforma del 1996, nella lettera *e*, mentre prima era alla lettera *d*; il cd. terzo tipo di conflitto (marchio antecedente che gode di notorietà, anche nel caso in cui il secondo marchio sia registrato per prodotti o servizi non simili o identici) risultava spostato alla lettera *g*, mentre prima era alla lettera *e*.

La riforma del 1996 ha inoltre espressamente previsto la possibilità di convalida nel caso previsto dal neo-introdotta art. 17 lettera *h*, che ha inserito all'interno del nostro ordinamento una sovrapposizione, ispirata, come si vedrà nel paragrafo 2.1.8, dall'accordo TRIPS, tra l'ambito di tutela del marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 *bis* della Convenzione di Unione di Parigi e quello dei marchi che godono di rinomanza.

1.8.3 Il d.lgs. 447/1999.

L'elemento più rilevante della riforma del 1999 è costituito, oltre che dalla previsione di un sistema di opposizione alla registrazione, dalla introduzione del sistema di nullità relativa del marchio in caso di mancanza di novità.

Si è detto che con la riforma del 1992 si era reso necessario, visto che il nostro ordinamento riconosceva la legittimazione all'azione di nullità per carenza di novità a chiunque vi fosse interessato, l'inserimento di un secondo comma nell'art. 48, che estendesse la preclusione all'esercizio dell'azione di nullità anche ai terzi.

Il d.lgs. 447/1999 ha previsto anche nel nostro sistema nazionale che il difetto di novità fosse una causa di nullità relativa. Delle conseguenze di questa estensione si è già fatto cenno e si tratterà approfonditamente in seguito, quando si affronterà il tema degli effetti della convalida. Occorre però notare in questa sede

come, in seguito all'introduzione della nullità relativa, la disposizione del 2° comma dell'art. 48 avrebbe dovuto essere cancellata. In effetti lo schema del decreto legislativo disposto dalla Commissione ne prevedeva la eliminazione, ma nonostante questo inspiegabilmente il testo definitivo del decreto adottato l'ha mantenuta⁸⁵.

La soppressione della disposizione del 2° comma si avrà solo con il Codice della Proprietà Industriale, il d.lgs. 30/2005, che disciplina la convalida all'art. 28.

Il d.lgs. 477/1999 ha portato a compimento l'evoluzione della disciplina italiana dei marchi che era solamente iniziata con la riforma del 1992. In seguito a queste ultime revisioni ci si trova di fronte ad un sistema di registrazione dei marchi totalmente diverso da quello che era vigente solo dieci anni prima.⁸⁶ La scelta espressa di un sistema di nullità relativa legittima in maniera evidente la presenza sul mercato di marchi confondibili, appartenenti ad imprenditori diversi e non collegati, coerentemente con quella disposizione che si trova nella Direttiva e nell'art. 1 l.m. per cui il titolare si può opporre all'uso altrui del suo marchio "*salvo il proprio consenso*", che acquista quindi una portata molto più ampia di quella che le si era voluto dare in un primo momento.

L'introduzione della nullità relativa era divenuta indispensabile per esigenze di coerenza del sistema italiano; era infatti fino a quel momento presente la contraddizione tra, da un lato, l'estensione a tutti della legittimazione ad agire per mancanza di novità e, dall'altro lato, il riconoscimento della possibilità del titolare di dare il proprio consenso all'uso altrui del segno ed inoltre altri casi in cui era consentita dall'ordinamento la coesistenza di segni confliggenti, come nel caso del preuso locale.

⁸⁵ La tesi favorevole alla cancellazione del comma 2 dell'art. 48 l.m., in seguito all'introduzione della nullità relativa, è sostenuta da A. VANZETTI, C. GALLI, in *La nuova legge marchi*, cit., 251, *contra* N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Trattato di Diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2001, 113, che intende l'art. 59 l.m., nella versione modificata nel 1999, come regola di carattere generale che si riflette e quindi non contrasta con il comma 2 dell'art. 48, per il quale la preclusione della convalida "si estende anche ai terzi".

⁸⁶ A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 2.

Risultava così ancora più evidente l'evoluzione avvenuta anche in tema di funzione del marchio, dove a quella meramente distintiva, in un sistema in cui il marchio era strettamente legato ad un'unica impresa-origine di prodotti e servizi, si erano già affiancate la funzione di garanzia qualitativa e pubblicitaria, mentre il limite dell'inganno al pubblico rivestiva sempre maggiore importanza.

1.8.4 Il d.lgs. 30/2005.

Il decreto legislativo 30/2005 è stato approvato nel dicembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del marzo 2005; è noto come il Codice della Proprietà Industriale. È stato definito “piuttosto come compilazione di testi legislativi previgenti, benché governata da criteri di progressione parzialmente innovativi, che una rifondazione organica di regimi giuridici”⁸⁷ ed infatti non contiene alcuna previsione particolarmente innovativa nemmeno sul tema specifico qui analizzato della convalida del marchio.

L'art. 28, rubricato *Convalidazione*, ripropone quasi letteralmente l'art. 48 della l.m., l'unico profilo di differenziazione può essere rilevato nel fatto che il nuovo articolo richiama integralmente l'art. 12 c.p.i. in tema di novità (dove la norma precedente faceva riferimento esplicito solo ad alcune lettere dell'art. 17 l.m.), rendendo quindi più esplicita l'estensione della convalida anche al caso di conflitto del secondo marchio registrato con un altro segno distintivo anteriore (come ad esempio la ditta e l'insegna), che nella versione successiva alla riforma del 1992 era previsto in via meramente interpretativa.

L'art. 28 propone ancora, oltre alla già accennata possibile espressa estensione al caso di conflitto con una ditta precedente, altre questioni interpretative, che riguardano essenzialmente: la possibilità di configurare la convalida di un marchio di fatto; la possibilità di prevedere la convalida di altri segni distintivi diversi dal marchio; la determinazione del termine *a quo* della decorrenza del quinquennio; la definizione di “tolleranza” e l'individuazione di quale comportamento possa farla cessare; l'atteggiamento psicologico del titolare del

⁸⁷ P. SPADA, *Parte generale*, in AA. VV. *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2012, 11.

marchio passibile di convalida⁸⁸. Del modo in cui la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di rispondere a questi problemi interpretativi si tratterà nei prossimi capitoli.

1.9 L'attuale disciplina: l'art. 28 c.p.i., l'art. 9 della direttiva 2008/95/CEE e l'art. 54 del regolamento 207/2009.

L'analisi fino a qui svolta ha avuto come finalità principale comprendere la collocazione dell'art. 28 c.p.i. sulla convalida e dell'art. 54 r.m.c. sulla preclusione per tolleranza nell'articolato sistema di tutela del marchio, in cui la funzione di questo segno si è progressivamente evoluta ed ampliata.

La direttiva 89/104 ha dato origine a una profonda revisione della tutela del marchio nell'ordinamento italiano, evidente dai mutamenti intervenuti sulla convalida ispirati dall'art. 9 DM.

Il sistema del marchio comunitario è ormai integrato con quello degli Stati membri, il marchio comunitario può costituire un marchio anteriore che impedisce la novità di un successivo marchio nazionale. Lo stesso marchio nazionale a sua volta può costituire un marchio anteriore in grado di escludere la novità del marchio comunitario (l'art. 8.2 punto *ii* r.m.c. richiama, tra i marchi anteriori che costituiscono gli impedimenti relativi alla registrazione, i “*marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale*”, mentre il punto *iii* considera i “*marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro*”; l'art.8.4 stabilisce un effetto invalidante della registrazione per i marchi di fatto o altri segni utilizzati nella prassi commerciale, facendo riferimento anche all'eventuale normativa statale che disciplini questo genere di segni). La norma del regolamento comunitario in tema di “preclusione per tolleranza”, l'art. 54, per la determinazione della

⁸⁸ Per una breve elencazione dei problemi che rimangono ancora aperti si veda ad esempio M. FRANZOSI, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, 177 ss.

nozione di marchio anteriore, richiama interamente i paragrafi 2 e 4 dell'art. 8 dello stesso r.m.c..

Chiarite la collocazione sistematica dell'istituto giuridico oggetto di questa trattazione e la sua evoluzione normativa fin dalle origini, ci si può accostare allo studio dell'ambito di applicazione, presupposti, effetti e *ratio* della convalida. Dall'analisi dell'evoluzione normativa fino a qui svolta è evidente che occorrerà tenere presente una prospettiva diacronica, che consentirà di comprendere come la fisionomia della convalida sia mutata nel tempo, ma anche una prospettiva sincronica, che imporrà un costante riferimento alla disciplina del marchio nel diritto dell'Unione Europea.

CAPITOLO II. LA CONVALIDA DEL MARCHIO: L'AMBITO DI APPLICAZIONE.

2.1 L'ambito di applicazione.

L'evoluzione normativa che ha caratterizzato l'istituto della convalida e che è stata oggetto della seconda parte del precedente capitolo, ha confermato l'affermazione che si era formulata già dal primo paragrafo del presente lavoro: uno dei problemi più dibattuti in tema di convalidazione del marchio è stato l'estensione della fattispecie di conflitto tra segni distintivi, nei confronti della quale la preclusione per tolleranza opera con un effetto sanante. L'estensione di questa fattispecie è indicata con l'espressione "ambito di applicazione"; per definire l'ambito di applicazione della convalida occorre esaminare da un lato rispetto a quali segni anteriori il segno posteriore possa convalidarsi e dall'altro lato quali sono i segni posteriori suscettibili di convalida.

Si è visto come il legislatore italiano abbia dapprima formulato la disposizione in modo tale da generare l'interpretazione prevalente, per la quale si reputava disciplinato il solo caso di conflitto tra un marchio precedentemente usato di fatto ed un marchio successivamente registrato, e come in seguito abbia costruito la fattispecie legale così da renderla suscettibile di più ampia applicazione; oggi, dopo l'estensione al conflitto con un precedente marchio registrato e con precedenti segni distintivi diversi dal marchio, rimane da chiedersi se vi siano delle possibilità di rendere convalidabili anche un marchio di fatto ed altri segni distintivi.

Nel presente capitolo si procederà ad un'analisi più dettagliata della progressiva estensione dell'ambito di applicazione, secondo l'espressa previsione del formante legislativo. In conclusione si cercherà di comprendere se vi siano delle possibilità per un'ulteriore estensione analogica.

2.1.1 L'interpretazione restrittiva dell'art. 48 R.D. 929/1942 prima della novella del 1992.

Dall'espressione contenuta nell'art. 48 l.m., nella sua versione originaria, è evidente che il marchio convalidabile fosse un marchio registrato, la disposizione parla infatti di “*validità del brevetto*” e stabilisce che il quinquennio di tolleranza da parte del titolare del primo marchio possa iniziare a decorrere solo dalla pubblicazione della notizia di avvenuta concessione della registrazione. Sul fatto che il marchio convalidabile ex art. 48 l.m. fosse il solo marchio registrato concordavano la dottrina e la giurisprudenza del tempo¹.

Era inoltre pacifico che la convalida non sanasse qualsiasi tipo di invalidità, ma solo quelli espressamente contemplati nella norma, quindi i casi in cui il marchio fosse confondibile con un altro precedente ed i casi in cui il marchio registrato contenesse un nome o un ritratto di persona.

Una seconda questione più complessa, riguardante il marchio convalidabile, era costituita dall'applicabilità della convalida al caso di marchi identici, posto che la disposizione faceva riferimento alla possibile confusione con una parola, figura o segno contenuti in un marchio altrui.

Chi sosteneva l'inapplicabilità al conflitto tra marchi identici si basava sulla considerazione che la convalida era resa possibile da una presunzione di non confondibilità tra i marchi astrattamente in conflitto, che non sarebbe stata configurabile nel caso in cui i due marchi fossero addirittura identici. Coloro che sostenevano la tesi opposta e quindi l'applicabilità della convalida anche al conflitto tra marchi identici, ritenevano che il legislatore non avesse inteso operare alcuna distinzione tra marchi uguali e simili e che un tentativo di demarcazione del confine tra i concetti di confondibilità (di cui all'art. 48 l.m.)

¹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 71, rileva quindi che il conflitto tra marchi di fatto e quello tra un precedente marchio registrato ed uno di fatto con esso confondibile, erano risolti con il principio *prior in tempore potior in jure*, senza possibilità alcuna, per il secondo imprenditore, di sollevare eccezione di nullità. Si vedano come esempio Cass., 16 gennaio 1964, n. 103, in *Giur. It.*, 1964, I, 1342 e Cass., 30 marzo 1960, n. 688, in *Rep. Foro It.*, 1960, voce *Marchio* n. 35.

e somiglianza (di cui all'art. 19 l.m., dove marchi uguali e simili sono considerati unitariamente), per cui la prima riguarderebbe elementi meramente esteriori e solo la seconda le caratteristiche intrinseche del segno, sarebbe stato artificioso². Fino a qui si è considerato il marchio suscettibile di convalida ed abbiamo detto che, senza esitazioni, era identificato esclusivamente con un marchio registrato. I problemi interpretativi maggiori, posti dall'art. 48 R.D. 929/1942, hanno riguardato il marchio anteriore.

La giurisprudenza di legittimità³ e gran parte della giurisprudenza di merito limitavano l'applicazione della convalida al solo caso in cui il conflitto si verificasse tra un marchio successivamente registrato ed un precedente marchio di fatto. Risultava quindi esclusa la possibilità di applicare la disposizione in esame al conflitto tra due marchi entrambi registrati.

Solo una parte minoritaria della giurisprudenza di merito, costituita soprattutto da giudici milanesi, iniziò, in tempi più recenti, a sostenere che la convalida potesse sanare anche la mancanza del requisito di novità derivante dal contrasto con un altro marchio registrato⁴.

² A favore dell'applicazione al conflitto tra marchi identici era R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 72 ss., come esponente della tesi opposta più restrittiva si veda M. CASANOVA, *Impresa e Azienda*, UTET, Torino, 1974, 581, il quale evidenzia la necessità della precisazione che "l'art. 48 si applica soltanto rispetto a marchi che siano simili e quindi confondibili e non già nei confronti di un marchio, che sia addirittura uguale, in tutti i suoi elementi emblematici e denominativi". Per il tentativo di distinzione tra confondibilità e somiglianza, ritenuto artificioso da Pennisi, si veda invece A. PESCE, *Note in tema di conflitto tra marchi e nullità del brevetto in relazione all'art. 48 l.m.*, in *Foro Pad.*, 1967, 935 ss., per questo Autore l'azione di nullità del marchio successivo, basata sulla presenza di parole, figure o segni uguali oppure oggettivamente simili ad un precedente marchio, non avrebbe incontrato ipotesi di decadenza, mentre l'azione relativa alla sola confondibilità (soggettiva) sarebbe dovuta risultare preclusa dal decorso del quinquennio di uso in buona fede. Il problema pare completamente superato alla luce dell'espressione impiegata dalla legge a partire dalla riforma del 1992, che fa riferimento al "marchio posteriore registrato uguale o simile".

³ Si vedano come esempio, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di legittimità orientata in senso restrittivo: Cass. 12 ottobre 1957, n. 3760, in *Giust. Civ.*, 1958, I, 282; Cass., 29 marzo 1965, n. 549, in *Giust. Civ.*, 1965, I, 1643; Cass. SS. UU. 23 giugno 1967 n. 1527, in *Giust. Civ.*, 1967, I, 1623; Cass. n. 6678 del 3 agosto 1987, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1987, 44; le articolate motivazioni impiegate in queste sentenze saranno richiamate in seguito.

⁴ Trib. Milano, 17 settembre 1992, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, n. 2852, p. 816 ss.; Trib. Milano, 13 settembre 1990, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1990, n. 2561, p. 681 ss.; Trib. Roma, ord., 25 febbraio 1988, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1988, n. 2299, p. 512 ss.; Trib. Varese, 12 luglio 1985, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1986, n. 2004, p. 240 ss.

Esaminiamo dapprima le ragioni poste a fondamento dell'interpretazione restrittiva.

Una serie di argomentazioni a favore della tesi restrittiva era fondata sul piano dell'interpretazione letterale dell'art. 48 l.m., che parlava di “*parola, figura o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda*”. L'impiego della parola “*conosciuto*” avrebbe implicato un riferimento esclusivo al marchio di fatto; se il legislatore avesse voluto considerare anche il marchio registrato avrebbe utilizzato un'espressione che più precisamente lo comprendesse⁵.

Inoltre la tesi restrittiva era sostenuta anche mediante argomentazioni più articolate, che facevano riferimento alla sistematica della legge marchi e alla coerenza lessicale del legislatore⁶. Una visione d'insieme del sistema di protezione dei marchi d'impresa avrebbe dovuto indurre alla conclusione che l'ipotesi di conflitto tra marchi registrati era prevista e disciplinata dall'art. 47 l.m., laddove era stabilita la nullità del marchio registrato successivo contrastante con un altro marchio precedentemente brevettato, e non dall'art. 48. La Corte di Cassazione sostenne che l'intero sistema prevedeva la protezione del marchio in quanto registrato, come si deduceva dagli artt. 1, 16, 17, 18, 19 e 47 comma 3° della legge marchi. Era proprio quest'ultimo articolo ad occuparsi del conflitto tra marchi registrati. In tale contesto all'art. 48 l.m. si doveva attribuire “un significato preciso, in relazione ad una precisa fattispecie non regolata da altre norme”. La fattispecie a cui era applicabile l'art. 48 l.m. era determinabile procedendo per esclusione: il conflitto tra marchi registrati era regolato agli artt. 19 e 47 l.m. e quello tra marchi di fatto non poteva rientrare nell'art. 48, che prevedeva che il secondo marchio fosse registrato; la norma sulla convalida

⁵ In questo senso motiva ad esempio Cass., 29 marzo 1965, n. 549, in *Giust. Civ.*, 1965, per la quale la dizione “*conosciuto*” non poteva che riferirsi ad una situazione di fatto. Analogamente Cass. SS. UU. 23 giugno 1967 n. 1527, in *Giust. Civ.*, 1967, I, 1623, in cui si ritiene che l'aggettivo “*conosciuto*” sia utilizzato come sinonimo di “*noto*”, per marcare la differenza con l'ipotesi di marchio “*registrato*”.

⁶ Cass. SS. UU., 23 giugno 1967, n. 1527, cit., *infra*, sostenne la possibilità della determinazione residuale e specifica del significato dell'art. 48 l.m.. Il ragionamento fu in sostanza ribadito, soprattutto per il riferimento alla disciplina del conflitto tra marchi registrati come esclusivamente ravvisabile nell'art. 47 l.m., da Cass., 26 febbraio 1979, n. 1257, in *Riv. Dir. Comm.*, 1979, II, 235.

poteva quindi solo essere applicata all'ipotesi residua, che consisteva nel conflitto tra marchio registrato e marchio preusato.

Alcuni argomenti a favore della interpretazione restrittiva sono invece stati elaborati partendo da una analisi dei tentativi di disciplina della convalida precedenti all'art. 48 l.m.; in particolare era considerato l'art. 99 del progetto del 1934. Questo articolo si situava in un sistema che prevedeva l'esame preventivo da parte dell'Ufficio Brevetti, per accertare i requisiti di registrabilità, e la possibilità dell'opposizione alla registrazione da parte di terzi.

In quel contesto, che con l'esame preventivo e l'opposizione tutelava i titolari di precedenti segni registrati, la regola contenuta nell'art. 99 avrebbe potuto solamente riferirsi al caso di conflitto con precedenti segni non registrati. Con la legge del 1942 l'esame preventivo e l'opposizione sono stati soppressi, ma, secondo gli Autori che sostenevano per questa via l'interpretazione restrittiva, l'ambito di applicazione dell'art. 48 sarebbe comunque rimasto quello dell'art. 99, in parziale attuazione del decreto del 1934⁷.

Una parte della dottrina⁸, al fine di interpretare la norma nazionale in tema di convalida, richiamava l'art. 6 bis della Convenzione di Parigi⁹, che disciplina, ai

⁷ A. LUZZATO, *Incontestabilità di registrazioni di marchio in relazione all'art. 48 l.m.*, in *Riv. Prop. Int. e Ind.*, 1957, II, 214 ss., inoltre questo Autore aveva osservato che l'art. 99 delle disposizioni del 1934 conteneva una frase finale, che non era più presente nell'art. 48: "Se altri a quella data già usava il segno distintivo, conserva per sé ed i suoi aventi causa, il diritto di continuare a farne uso nei limiti della diffusione preesistente"; pur non essendo riportata nell'art. 48 del 1942, in quanto probabilmente ritenuta superflua dal legislatore, questa precisazione rendeva evidente che i segni distintivi precedenti potevano essere solo quelli non registrati, dal momento che tale previsione sarebbe stata non richiesta e contraddittoria nel caso in cui si fosse ammesso che il marchio precedente, nello schema della convalida, potesse essere anche quello registrato.

⁸ V. MANGINI, *Il marchio ed altri segni distintivi*, in *Trattato di dir. comm. e di dir. pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. V, 247 e G.G. AULETTA, V. MANGINI, *Del marchio, del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche*, in *Commentario al codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V, artt. 2569-2583, cit., 62

⁹ Art. 6 bis Convenzione di Unione di Parigi: 1. I paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d'ufficio se la legislazione del paese lo consente, sia a richiesta dell'interessato, la registrazione ed a vietare che si usi, senza il permesso dei poteri competenti, la registrazione di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, la imitazione o la traduzione, atte a produrre confusioni, di un marchio che l'autorità competente del paese in cui è avvenuta la registrazione stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione ed usato per prodotti identici od affini. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusioni con esso.

commi 2 e 3, la possibilità di una sorta di convalida del marchio che sia suscettibile di creare confusione con un altro segno “notoriamente conosciuto”, appartenente ad un cittadino di un altro Paese unionista.

Secondo questa interpretazione dottrinale il legislatore che aveva formulato l’art. 99 R.D. 1602/1934, e quindi successivamente anche il legislatore dell’art. 48 l.m., aveva sicuramente adottato come esempio la norma della Convenzione. L’art. 6 *bis* CUP, parlando di marchio “notoriamente conosciuto” non poteva riferirsi ad un marchio registrato; così anche il legislatore italiano, nella stesura della norma interna, con l’espressione “*parola, figura o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda*” avrebbe inteso considerare solamente il marchio preusato di fatto. Occorre però subito precisare che questa interpretazione della Convenzione non è pacifica, secondo altri Autori tutto il testo si fonderebbe sull’ipotesi esclusiva del marchio registrato, secondo altri l’espressione “notoriamente conosciuto” sarebbe comprensiva sia di marchi registrati sia di marchi non registrati¹⁰.

Un altro argomento frequentemente posto a base di una interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della convalida era fondato sulla buona fede con cui doveva essere usato il secondo marchio per poter essere convalidabile. Non si sarebbe potuto realizzare il requisito dell’uso in buona fede nel caso in cui il primo marchio fosse registrato, stante il regime di pubblicità legale¹¹.

Un ostacolo all’interpretazione estensiva era infine rinvenuto dal punto di vista degli effetti della convalida. Ammettere quest’ultima anche nel caso di conflitto con un precedente marchio registrato avrebbe comportato una situazione

2. Dovrà essere accordato un termine minimo di cinque anni per chiedere la cancellazione di questi marchi. Il termine decorrerà dalla data della registrazione del marchio.

3. Non sarà fissato alcun termine per chiedere la cancellazione dei marchi registrati in mala fede. Si noti che il termine di cui al comma 2 era di tre anni, la durata quinquennale è stata prevista a partire dal testo di Lisbona, 31 ottobre 1958.

¹⁰ A. PESCE, *Note in tema di conflitto tra marchi e nullità del brevetto in relazione all’art. 48 l.m.*, cit., 940, nota 12, ha sostenuto un’interpretazione molto ampia del concetto di marchio notoriamente conosciuto, intendendo che la sua tutela possa comprendere “buona parte delle ipotesi di nullità del marchio”. La categoria disciplinata dall’art. 6 *bis* CUP comprenderebbe marchi, registrati e non, in un Paese unionista e non registrati in quello in cui sono conosciuti anche per G. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, cit., 9 ss.

¹¹ Così sostiene, per esempio, Cass., 29 marzo 1965, n. 549, in *Giust. Civ.*, 1965, I, p. 1643.

contrastante con quanto previsto dall'art. 47 n. 3 l.m., per il quale il brevetto è nullo “*se è stato concesso per un marchio che abbia già formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini dell'art. 19*”¹². A questa situazione di coesistenza di marchi, contemporaneamente validi in capo a titolari diversi, non si sarebbe potuto nemmeno ovviare ammettendo, in seguito alla convalida del successivo, la decadenza del marchio precedente, poiché le ipotesi di decadenza sono solo quelle tassativamente previste dalla legge.

Inoltre sarebbe stato l'intero sistema normativo, fondato sulla registrazione, a impedire che la convalida potesse applicarsi anche al caso di due marchi registrati; una volta operata tale estensione, l'art. 48 non si sarebbe conciliato “con la rigorosa tutela accordata dall'ordinamento giuridico ai marchi d'impresa muniti di regolare brevetto”¹³ ed inoltre mal si sarebbe coordinato con la “natura eccezionale di quest'ultima norma, insuscettibile perciò di interpretazione analogica”¹⁴.

2.1.2 Le ragioni a favore dell'applicazione dell'art. 48 anche al caso di conflitto tra marchi registrati prima della riforma del 1992.

Si è già detto che un'apertura ad una lettura più ampia dell'art. 48 l.m. si era, in tempi più recenti, affermata in particolare in alcune corti di merito milanesi.

Una buona parte della dottrina si era invece da tempo mostrata più incline all'interpretazione estensiva. Questi autori ritenevano che includere il conflitto tra marchi entrambi registrati nell'art. 48 l.m. non desse origine ad un'ipotesi di applicazione analogica della norma sulla convalida, ma meramente ad un caso di applicazione diretta, derivante semplicemente dalla portata letterale della

¹² Al riguardo Cass. 3 agosto 1987, n. 6678, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1987, n. 2102, 44 ss., era pervenuta alla conclusione che “il conflitto tra i due brevetti deve sempre portare alla eliminazione di quello nullo perché uno ed un sol brevetto deve esistere a coprire un unico diritto di esclusiva”.

¹³ Cass. 29 marzo 1965, cit., 1643.

¹⁴ Cass., SS. UU., 23 giugno 1967, cit., 1623.

disposizione¹⁵. Un Autore¹⁶ aveva inoltre individuato una serie di ipotesi di applicazione analogica, che si estendevano fino a sostenere l'estensione della convalida ex art. 48 R.D. 929/1942 a vantaggio di un marchio di fatto.

In questo paragrafo ci occuperemo solo di quella che, secondo l'appena ricordata ricostruzione dottrinale, è l'applicazione diretta, esaminando le risposte che sono state date alle argomentazioni a sostegno dell'interpretazione restrittiva, che si sono esaminate nel paragrafo precedente.

In primo luogo, agli argomenti alla base dell'ambito di applicazione minimo della convalida fondati sul fatto che, dove il legislatore avesse voluto includere il marchio registrato, lo aveva fatto in maniera evidente, anche dal punto di vista lessicale, era possibile replicare che, ad esempio, nell'art. 11 l.m. il legislatore usa il termine "*conosciuto*" per fare riferimento sia a marchi registrati che a marchi non registrati ed in un analogo ampio significato potrebbe essere utilizzato anche nell'art. 48 l.m.¹⁷. Inoltre secondo un Autore¹⁸ "quel *conosciuto* ha tutta l'aria di essere un termine voluto, adoperato in luogo delle formule tanto più correnti di *usato* e *registrato* proprio per comprendere le due ipotesi di anteriorità invalidanti un nuovo deposito".

All'interpretazione seguita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1527 del 1967, che limitava la convalida al conflitto con un marchio di fatto in nome di un'attribuzione di significato in via residuale all'art. 48, dal momento che invece sarebbero esclusivamente gli artt. 19 e 47 ad occuparsi del conflitto tra marchi registrati, si poteva rispondere che il richiamo che l'art. 47 fa all'art. 48 ("*Il brevetto è nullo, salvo il disposto dell'articolo seguente*") non avrebbe senso se le due norme riguardassero ipotesi completamente diverse,

¹⁵ Sul punto concordano R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit. e M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1968.

¹⁶ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit.

¹⁷ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 73 ss., inoltre sottolinea che, vista la generale premessa della coerenza lessicale del legislatore, se nella disposizione si è detto "conosciuto" e non "noto" (come negli artt. 9 e 17 l.m., riferendosi a marchi di fatto) allora il riferimento doveva essere inteso all'ipotesi sia di marchi di fatto che di marchi registrati precedenti. Su quest'ultimo argomento e sul richiamo all'impiego del termine "conosciuto" come comprensivo delle due ipotesi nell'art. 11 l.m. tornerà anche Cass., SS. UU., 1° luglio 2008, n. 17927, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 260.

¹⁸ M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 79.

mentre invece è chiaro che la minore (art. 48) riguarda un aspetto della maggiore (art. 47)¹⁹.

In relazione all'art. 99 del R.D. 1602/1934, che faceva parte di un sistema in cui erano presenti il controllo preventivo e l'opposizione alla registrazione, e che per questo motivo avrebbe inteso configurabile il meccanismo della convalida solo nel caso in cui il marchio precedente non fosse registrato, la tesi opposta obbiettava che una causa di invalidità e una sua sanatoria si possono avere con o senza un sistema di controllo preventivo e che quindi nemmeno questa prospettiva "storica" poteva fondare un'interpretazione restrittiva dell'art. 48²⁰. Un'altra serie di motivazioni a sostegno della tesi restrittiva si fondava sull'art. 6 *bis* CUP, già nel precedente paragrafo si è specificato che non è detto che il marchio "notoriamente conosciuto" sia identificabile solamente con un marchio non registrato. Considerata la particolare *ratio* dell'articolo della Convenzione, e cioè ovviare agli inconvenienti del sistema di registrazione attributiva del diritto sul segno, presente in alcuni Paesi dell'Unione, resterebbe da dimostrare la specularità tra questa norma ed i successivi art. 99 del R.D. del 1934 e art. 48 l.m.²¹. Inoltre la direttiva 89/104/CEE tiene chiaramente distinte le fattispecie del marchio non registrato e del marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 *bis* CUP, pare quindi evidente che per il legislatore comunitario le due ipotesi non si identifichino completamente.

Si è fatto riferimento all'argomento che l'uso in buona fede del secondo marchio non possa essere presente nel caso in cui il marchio precedente sia registrato. Coloro che, invece, sostenevano che l'ambito di applicazione dell'art. 48

¹⁹ Così ha argomentato A. PESCE, *Note in tema di conflitto tra marchi e nullità del brevetto in relazione all'art. 48 l.m.*, cit., 935 ss. ed in seguito anche R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 77, la stessa espressione sarà poi ripresa da Cass., SS. UU., 1° luglio 2008, n. 17927, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 262.

²⁰ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 77.

²¹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 80, nota 32, riporta App. Milano, 25 settembre 1984, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1984, 634, per la quale "È certo infatti che la disposizione dell'art. 48 l.m., al contrario della Convenzione citata, pone l'accento su due elementi buona fede ed uso nel quinquennio senza contestazioni, con ciò prefigurando un fenomeno di consolidazione caratterizzato da elementi peculiari alla fattispecie descritta". In tema di attribuzione di significato all'espressione "notoriamente conosciuto" Pennisi richiama anche, *infra*, la direttiva 89/104/CEE.

dovesse comprendere il conflitto tra marchi registrati, ritenevano in primo luogo che la pubblicità legale sia una cosa diversa dall'effettiva conoscenza di un fatto. Tale parte della dottrina sosteneva che alla pubblicità legale non potesse essere attribuito in generale, fuori dalle ipotesi espressamente previste e disciplinate, il ruolo di generare una presunzione di conoscenza in concreto²². L'effetto della registrazione sarebbe stato quindi meramente "dichiarativo", essa avrebbe avuto lo scopo di accertare, in via presuntiva, la precedenza dell'uso del marchio nei confronti di altri utenti non registranti o registranti in data posteriore; per tale effetto della registrazione spettava a questi ultimi, in sede di impugnazione della registrazione, dimostrare l'antiorità del loro uso²³. Inoltre, considerato che la convalida non riguardava solo il caso di conflitto tra marchi uguali, ma anche l'ipotesi di marchi solo simili, in rapporto a questi ultimi era sicuramente ipotizzabile la sussistenza della buona fede del secondo titolare²⁴.

Si consideri anche che prima della concessione del brevetto l'unico documento accessibile al pubblico era il verbale di deposito, il quale conteneva solo una descrizione sommaria del marchio ed una indicazione delle classi di prodotti per i quali era registrato; dal momento che una classe poteva prevedere prodotti tra

²² M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 79.

²³ P. GRECO, *Diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 89 ss.. Alla pubblicità in materia di marchi non è possibile riconoscere il ruolo di sostituire la conoscenza effettiva, ma le è tuttora (come in passato) attribuita la funzione dichiarativa, consistente nel rendere opponibili a terzi gli atti trascritti, al fine di dirimere le controversie tra più pretendenti dello stesso diritto. Così ha ribadito App. Milano, 3 ottobre 2003, in *Dir. Ind.*, 2004, 137 ss., in merito alla quale è la nota di L. TAVOLARO, *Circolazione del marchio e regime della trascrizione*, *ivi*, 134 ss., nella quale si evidenzia che "La Corte conferma un orientamento assolutamente consolidato in dottrina e giurisprudenza [...], riguardo alle privative industriali l'ordinamento appresta il sistema della trascrizione ed essa è un mezzo di pubblicità che consente di far conoscere a terzi le vicende del diritto di marchio..."; nella nota a sentenza si evidenzia che la Corte ha affermato che la pubblicità ha la funzione legale di "assicurare la priorità del diritto acquistato e trascritto", rendendo possibile la risoluzione del conflitto tra più acquirenti dal medesimo titolare.

²⁴ Così argomenta per esempio M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 79, sostenendo che il caso di conflitto deriva spesso da una semplice somiglianza (molti autori anzi circoscrivono la norma a questa ipotesi) e quindi "c'è già per questa considerazione spazio per una discriminazione fondata sulla buona fede". Ammette la configurabilità della buona fede, anche nel caso in cui il precedente marchio sia registrato, A. PESCE, *Note in tema di conflitto tra marchi e nullità del brevetto in relazione all'art. 48 l.m.*, cit., 935 ss.. R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 81, precisa che l'osservazione, già esaminata, circa la somiglianza dei marchi è estensibile anche alla relazione di affinità tra i prodotti e che inoltre, *infra*, il confronto tra i prodotti non è semplice quando l'unico documento accessibile è il verbale di deposito.

loro diversissimi, pur effettuando una ricerca, risultava difficile in questi casi poter comprendere se tra due marchi vi fosse confondibilità.

Occorre evidenziare che un Autore, pur ritenendo che il legislatore non avesse voluto attribuire alla pubblicità valore sostitutivo della conoscenza effettiva, al tempo stesso sosteneva (lo vedremo in seguito quando si parlerà dei presupposti della convalida) che in realtà la buona fede andasse intesa in un'accezione diversa dalla semplice conoscenza del marchio altrui²⁵.

Si è precedentemente ricordato come si fosse anche tentato di fondare l'interpretazione restrittiva argomentando che si trattasse di un'espressa scelta del legislatore, in quanto segnale di un certo favore per la registrazione; in realtà la dottrina di segno opposto non vedeva la consequenzialità tra *favor* per la registrazione e la presunta scelta di applicare al conflitto tra marchi registrati il solo criterio della priorità, senza alcun limite di tempo; sembrava anzi possibile sostenere che in realtà più si allargava l'ambito di applicazione della convalida e più si rafforzava la tutela dello stesso marchio registrato²⁶.

Infine si è visto come l'ultimo ostacolo ad un'interpretazione più ampia dell'art. 48 fosse elaborato a partire dagli effetti che l'estensione al conflitto tra marchi entrambi registrati avrebbe potuto creare. All'argomento, per il quale si sarebbe data così vita ad una situazione di coesistenza tra marchi potenzialmente confondibili, era possibile rispondere che lo stesso effetto si verificava anche nel caso in cui il marchio precedente fosse un marchio di fatto con notorietà generale. In alcune pronunce si è sostenuto che l'estensione sarebbe stata possibile solo se fosse stato ammissibile aggiungere interpretativamente l'effetto della decadenza del primo marchio registrato²⁷. Su questo specifico punto si poteva obiettare che tale risultato sarebbe invece stato implicito nello stesso art. 48 l.m., che quindi avrebbe contenuto un'ipotesi di decadenza ammissibile in

²⁵ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 82.

²⁶ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 83.

²⁷ Si veda ad esempio: Cass., 12 ottobre 1957, n. 3760, in *Giust. Civ.*, 1958, I, 282, la quale sostenne che alla coesistenza di segni confondibili “non potrebbe ovviarsi che ammettendosi, in virtù della convalidazione del brevetto posteriore, la decadenza di quello anteriore. Senonché non è ovviamente consentito al giudice aggiungere una ipotesi di decadenza a quelle tassativamente previste dalla legge”.

quanto voluta dal legislatore; in realtà la necessità di istituire un'ipotesi di decadenza del primo marchio registrato era implicata da un travisamento dell'istituto della convalida, che vedeva in essa un potenziale pericolo per la funzione distintiva del marchio. Questo timore si rivelava invece infondato se si considerava la convalida come istituito in grado semplicemente di consolidare una situazione di fatto, stabilizzatasi nel tempo, fondata sul fatto che il pubblico sia ormai in grado di distinguere i due marchi confliggenti²⁸.

L'Autore che sostenne in maniera più articolata l'interpretazione ampia della disposizione, la cui ricostruzione sistematica in tema di convalida è stata già ampiamente richiamata, per conferire ulteriore forza persuasiva alla tesi estensiva, affermava la sua funzionalità nel caso di ipotesi di confondibilità con un precedente marchio "fantasma"²⁹.

L'art. 19 l.m.³⁰ era interpretato in modo da escludere la novità di un segno successivo anche nel caso in cui la registrazione precedente non fosse stata rinnovata o fosse decaduta per non uso. Questa invalidità avrebbe potuto essere dichiarata anche dopo moltissimo tempo, su richiesta di qualunque terzo (dal momento che la giurisprudenza affermata escludeva l'applicabilità della norma solo nel caso in cui un marchio fosse stato registrato e non fosse mai stato usato), anche come eccezione di un convenuto contraffattore. Ecco che allora l'applicazione della convalida anche al caso in cui il marchio precedente fosse un marchio registrato poteva comportare il vantaggio, perlomeno di circoscrivere nel tempo, le manovre di possibili contraffattori, che non avrebbero più potuto servirsi di marchi, registrati da lungo tempo e non più utilizzati, per far valere la nullità del marchio precedente rispetto a quello da essi successivamente registrato al solo fine di contraffarlo.

²⁸ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 84 ss.

²⁹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 86 ss.

³⁰ Si riporta il testo del 1° comma dell'art. 19 nella versione del R.D. 929/1942: "Del pari, non possono costituire oggetto di brevetto le parole, figure o segni, eguali o simili a quelli già validamente brevettati da altri nello Stato, o con efficacia nello Stato, ancorché non utilizzati, per prodotti o merci dello stesso genere, in seguito a domanda depositata in data anteriore, ovvero in seguito ad anteriore registrazione all'Ufficio internazionale di Berna.

Si è già accennato al fatto che, per gli Autori favorevoli all'interpretazione più ampia, l'applicazione della convalida anche al conflitto tra marchi registrati non consisteva in un'estensione di tipo analogico della fattispecie, ma in una mera determinazione di quello che era il letterale contenuto della norma; a tale considerazione sono approdate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 17927/2008, la quale ha definitivamente stabilito l'applicabilità dell'art. 48, nella versione *ante* riforma, anche al caso di conflitto tra marchi registrati.

2.1.3 La sentenza 17927/2008 della Corte di Cassazione: l'applicazione estensiva dell'art. 48 R.D. 929/1942 al caso di conflitto tra marchi entrambi registrati.

Il problema dell'ambito di applicazione dell'art. 48, nella sua formulazione originaria risalente al 1942, non cessò immediatamente con l'entrata in vigore delle disposizioni della successiva riforma del 1992.

L'art. 89 del d.lgs. 480/1992 prevedeva: "*I marchi d'impresa concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori*" mentre per la convalida del marchio disponeva all'ultimo comma che: "*Ai fini dell'applicazione dell'art. 48 Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso*". Il problema di diritto transitorio che prese forma in questo caso fu costituito dall'individuazione della normativa applicabile ai marchi già concessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina ed in corso di convalidazione.

Una rigorosa interpretazione letterale avrebbe imposto di far decorrere il termine quinquennale necessario per la convalida dall'entrata in vigore della normativa del 1992, senza alcuna considerazione dei periodi di convalidazione già trascorsi³¹. Al fine di ovviare alle problematiche di giustizia sostanziale e di

³¹ Questa soluzione è sostenuta da L. ALBERTINI, *Il marchio Camel va in Cassazione*, in *Giust. Civ.*, 1999, 484 ss., in seguito al raffronto tra il comma 3 ("*Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di*

legittimità costituzionale, in particolare alla luce del principio di uguaglianza, che si sarebbero poste con una interpretazione letterale (si pensi al caso estremo in cui, al momento della riforma, fosse mancato un solo giorno al compimento del quinquennio: in tal caso la convalidazione sarebbe avvenuta dopo il termine di dieci anni meno un giorno di convivenza dei segni sul mercato), gran parte della dottrina e la Corte di Cassazione ritennero che per i marchi contemplati all'art. 89 del d.lgs. 480/1992 restasse interamente operante l'art. 48 nella formulazione risalente al 1942³².

Si è inoltre osservato che, se è vero che questa seconda interpretazione comportava l'ultrattività di una norma ormai abrogata, è altresì da ricordare che questo effetto si produceva solo per i marchi in corso di convalidazione, al fine di consentire il compimento del termine quinquennale, mentre si applicava in tutti gli altri casi il nuovo testo dell'art. 48 l.m., anche ai marchi concessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

Questa soluzione era ammissibile considerati anche i principi che regolano l'interpretazione della legge, nel caso di specie si trattava dell'applicazione della cd. interpretazione adeguatrice, in quanto il significato era determinato in base ad una fonte superiore: la Costituzione³³.

marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità) ed il comma 4 (*“Ai fini dell'applicazione dell'art. 48 Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso”*) dell'art. 89. Il 3° comma non distingue tra condotte successive ed anteriori alla novella, mentre il 4° comma è esplicito nell'attribuire rilevanza alle sole condotte posteriori. Questa differenza, lungi dal costituire una violazione del principio di uguaglianza, risulta giustificata dal fatto che l'innovazione della “decadenza per non uso/appropriabilità da parte di terzi” non è stata particolarmente evidente, mentre molto più sensibile è stato il mutamento intervenuto in materia di convalida. Per Albertini il “peggioramento” delle condizioni del preadottante rendeva possibile che, ai sensi del nuovo art. 48, il quinquennio decorresse *ex novo* a partire dall'entrata in vigore del decreto.

³² G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, 195; P. SPADA, *Giudizio di nullità e decadenza*, in AA. VV. *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1992, 338 ss.; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 350 ss.; inoltre la Corte di Cassazione 25 agosto 1998, n. 8409, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1998, 116 ss. in un *obiter* si mostra a favore dell'ultrattività della vecchia disciplina dell'art. 48 per i marchi concessi prima della riforma. La stessa soluzione è seguita da Cass. I sez., 11 ottobre 2002, n. 14483, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, 249 ss.

³³ S. CALVELLO, *La convalidazione del marchio e i marchi di lettere prima e dopo la novella del 1992*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2003, 260.

L'ultrattività dell'art. 48, così come concepito dal R.D. 929/1942, comportava che i giudici dovessero ancora interrogarsi sull'estensione da attribuire all'aggettivo "conosciuto" riferito al marchio precedente.

Dalla sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione, 11 ottobre 2002 n. 14483, emerge chiaramente che la Corte di legittimità riteneva ancora l'istituto della convalida, ex art. 48 nella sua prima formulazione, come applicabile esclusivamente al conflitto tra un preesistente marchio di fatto ed un marchio successivamente registrato. In questa sentenza venne ribadito il carattere eccezionale della norma e la sua conseguente insuscettibilità di applicazione analogica anche nei confronti di altri segni distintivi dell'impresa³⁴.

Un'Atrice³⁵, nel commento alla citata sentenza, evidenziava come la Corte avrebbe potuto adottare una diversa interpretazione del vecchio art. 48, soprattutto considerato il mutato contesto normativo in cui avveniva l'applicazione della disposizione. In particolare, vista la nuova funzione assunta dall'istituto, in seguito alla direttiva 89/104/CEE, per cui la convalida era ormai divenuta "preclusione per tolleranza", dove la decorrenza del quinquennio non parte dalla registrazione, ma dalla effettiva conoscenza dell'esistenza del marchio successivo; considerato inoltre il fatto che la convalida non doveva più inserirsi in un sistema finalizzato ad attribuire la massima rilevanza alla registrazione, ma era da intendersi come uno strumento per evitare l'abuso del

³⁴ Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, n. 17927, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 257, nella ricostruzione dell'interpretazione restrittiva dell'art. 48 l.m. che era stata sostenuta nelle pronunce precedenti della Corte, afferma che l'ultima sentenza a ribardirla risale al 1987, mentre la Cass. n. 14483, 11 ottobre 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, 249 ss., "si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso contro il capo della sentenza che aveva escluso la convalidazione in base a due ordini di ragioni (ritenuta inapplicabilità dell'art. 48 alla fattispecie di marchi entrambi registrati e ritenuta insufficienza della prova dell'uso quinquennale in buona fede), impugnando esclusivamente la prima; e perciò determinando il passaggio in giudicato della decisione in base alla seconda argomentazione". Nel testo della sentenza 14483/2002 in effetti la Corte si è limitata a richiamare l'orientamento che era sempre stato espresso dalla Cassazione in tema di ambito applicativo della convalida; in seguito ha rilevato che la Corte d'Appello di Bologna aveva ritenuto che "nel caso di specie non fosse applicabile l'istituto della convalidazione di cui all'art. 48 legge marchi, trovando invece applicazione unicamente il disposto di cui all'art. 47 della stessa legge secondo cui, se è già stato rilasciato un brevetto per un marchio, quello successivo concesso per il medesimo segno distintivo è nullo"; la Corte di legittimità aveva giudicato che tale conclusione si rivelava "del tutto conforme alla normativa in esame".

³⁵ S. CALVELLO, *La convalidazione del marchio ed i marchi di lettere prima e dopo la novella del 1992*, cit., 256 ss.

diritto e, al tempo stesso, stati di incertezza circa le situazioni di fatto affermatesi, ci si chiedeva se la Corte di legittimità non avrebbe potuto aggiornare la propria interpretazione ed estendere la portata dell'art. 48, nella sua originaria formulazione, anche al conflitto tra marchi registrati.

Un'estensione, in tal senso, è stata definitivamente operata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17927 del 1° luglio 2008³⁶.

Il ricorso in questione era dapprima stato affidato alla Prima Sezione della Corte di legittimità, la quale aveva ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per un'eventuale assegnazione del ricorso, poi effettivamente verificatasi, alle Sezioni Unite.

Un Autore ha definito come singolare l'intervento delle Sezioni Unite in questa sede, non tanto per la estesa motivazione, ma per la dubbia presenza dei presupposti richiesti dall'art. 374 c.p.c.; nel caso in esame infatti, più che tra le diverse sezioni della Corte di Cassazione, il contrasto era da tempo sorto tra le voci più autorevoli della dottrina industrialistica italiana. Nonostante questo, la sentenza ha sicuramente fornito un importante chiarimento di alcuni punti nevralgici della disciplina dei marchi³⁷.

In questa sentenza è sostenuta, per la prima volta in maniera analitica, in materia di ambito di applicazione dell'art. 48 R.D. 929/1942, la soluzione più estensiva, che nella giurisprudenza della Corte era stata sicuramente quella minoritaria. È la stessa Corte a rilevare che l'orientamento estensivo non era mai stato enunciato in modo espresso nella giurisprudenza di legittimità, ma che sicuramente era risultato condiviso dalla sentenza Cass., 9 febbraio 2000, n. 1424³⁸.

In quell'occasione la Corte aveva semplicemente escluso la convalida di un marchio registrato, contrastante con un marchio precedente, anch'esso registrato, sulla base di una valutazione di merito, che consisteva nella mancanza del requisito della buona fede in capo al successivo registrante, in presenza della

³⁶ Cass., SS. UU., 1° luglio 2008 n. 17927, cit., 254 ss.

³⁷ S. DI PAOLA, *La convalidazione del marchio nullo: rilievo sostanziale ed effetti processuali*, in *Foro Italiano*, 2009, 1833.

³⁸ Cass., 9 febbraio 2000, n. 1424, *Foro It.*, 2001, I, 641 ss.

“pubblicità massiccia e diffusa” di cui era stato oggetto il primo marchio, riconoscendo quindi solo implicitamente l’applicabilità dell’art. 48 l.m. anche ad un caso di conflitto tra marchi registrati.

Nella sentenza n. 17927 del 2008 è il Collegio delle Sezioni Unite ad evidenziare che era stata proprio l’ordinanza di remissione, la n. 14681/2007, ad elencare una serie di ragioni ostative all’ulteriore continuità dell’indirizzo restrittivo tradizionale. Queste erano indicate: nell’inidoneità delle argomentazioni letterali, basate sull’aggettivo “conosciuto”, dal momento che era la stessa norma che disciplinava la nullità, l’art. 47, a richiamare espressamente l’art. 48; nella funzione della norma, che consisteva nell’evitare l’appropriazione dell’avviamento da parte del secondo registrante, e che era incompatibile con la sola applicazione al caso di conflitto con un marchio non registrato; nella normativa comunitaria e nella nuova normativa italiana introdotta nel 1992, che ormai avevano espressamente introdotto la convalida anche in caso di contrasto con un precedente marchio registrato.

Il Collegio delle Sezioni Unite, in seguito ad un *excursus* normativo, culminante nell’art. 28 c.p.i, come ultimo risultato delle modifiche ispirate anche dal contesto europeo, rileva come palese che, a partire dalle modifiche introdotte nell’art. 48 dal d.lgs. 480/1992, “per espresso riferimento della stessa ad entrambe le fattispecie, nessun ragionevole dubbio può residuare sull’applicazione della convalidazione sia all’ipotesi di contrassegno usato di fatto con portata generale da un primo utente, seguito da contrassegno registrato da altro; sia all’ipotesi di contrassegno registrato da un utente e contrassegno successivamente registrato da altri”. La Corte ritiene inoltre certo che “né la formulazione dell’originario R.D. 1602 del 1934, art. 99, né quella successivamente trasfusa nel testo dell’art. 48 contenessero alcun termine o alcuna espressione idonei a manifestare con chiarezza ed univocità l’estraneità dall’ambito della norma dell’ipotesi di conflitto fra due marchi egualmente registrati”.

Tale premessa, costituita dall'*excursus* legislativo, è seguita, nella struttura del provvedimento, da una dettagliata analisi delle ragioni sostenute in passato dalla Corte di legittimità a sostegno della interpretazione più restrittiva dell'art. 48.

Le Sezioni Unite iniziano il loro esame a partire dal significato letterale che si sarebbe dovuto attribuire al participio "conosciuto"³⁹, come esclusivo riferimento ad una situazione di fatto. Secondo la Corte il fatto stesso che i sostenitori di questa tesi avessero sentito la necessità di ricorrere ad elementi logico-sistematici per mostrarne la validità evidenziava la sua debolezza, considerato anche che le diverse argomentazioni tendevano piuttosto ad evidenziare il carattere non decisivo di cui ciascuna era fornita.

La Corte esamina poi le argomentazioni fondate sul fatto che la registrazione del primo marchio renderebbe impossibile lo *status* soggettivo di buona fede in capo al titolare del secondo marchio⁴⁰. Per le Sezioni Unite del 2008, questa interpretazione svela la sua parzialità, essendo evidentemente fondata sulla sola ipotesi di marchi identici e trascurando quella, assai più frequente, dei marchi simili.

Le Sezioni Unite passano successivamente all'esame delle ragioni, a sostegno della tesi restrittiva, fondate sull'interpretazione sistematica⁴¹ e a quelle che postulavano come effetto necessario della convalida la decadenza del marchio anteriore, se registrato⁴². La Corte rileva che non è sostenibile la mancanza di connessione tra art. 47 ed art. 48 l.m., ma che la seconda (in quanto norma di

³⁹ Cass. SS.UU. 23 giugno 1967, n. 1527, cit., 1623, aveva invocato il rigore terminologico del legislatore, che con la parola "conosciuto" avrebbe inteso richiamare il "noto" degli artt. 9 e 17 l.m., che si riferiva a marchi non registrati. Sul punto le Sezioni Unite del 2008 rispondono che proprio tale rigore terminologico fonda l'obiezione che se il legislatore ha usato il termine "conosciuto" e non "noto", probabilmente voleva significare qualcosa di diverso. Cass. 30 ottobre 1958, n. 3567, cit. e Cass. 29 marzo 1965, n. 549, cit., 1643, avevano valorizzato il fatto che tale espressione fosse tecnicamente impropria e diversa da "brevettato" o "registrato", per le Sezioni Unite del 2008 questo fatto sottolineava il problema interpretativo, ma non poteva essere una base su cui fondare l'interpretazione restrittiva. La Corte inoltre evidenziava, nella sentenza n. 17927, che l'aggettivo "conosciuto" era usato all'art. 11 l.m. proprio per comprendere marchi registrati e marchi non registrati.

⁴⁰ Sul punto si rimanda alla Cass. 29 marzo 1965, n. 549, cit., 1643.

⁴¹ Si veda in particolare Cass. SS.UU. 23 giugno 1967, n. 1527, cit., 1623.

⁴² Le Sezioni Unite richiamano "la sentenza n. 3760 del 1957 e le successive" si veda in particolare Cass. 3 agosto 1987, n. 6678, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1987, 44 ss.

portata più specifica) riguarda un aspetto dell'altra. La decadenza del segno anteriore non era inoltre configurabile dal momento che la coesistenza dei due segni è un effetto della convalidazione, tradizionalmente riconosciuta, nel conflitto tra marchio registrato e precedente marchio di fatto.

La Corte, dopo aver evidenziato come le tradizionali ragioni a sostegno dell'interpretazione restrittiva siano prive di forza probante, prende definitivamente posizione a favore di un'interpretazione estensiva della norma, intesa, a differenza dell'interpretazione analogica, come il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva di una norma.

Infine le Sezioni Unite osservano che l'art. 48 del 1942 era in astratto suscettibile di più interpretazioni, ma vista la direttiva 104 del 1989 che aveva reso la norma applicabile anche (e soprattutto) al conflitto tra marchi registrati, la tesi tradizionale avrebbe comportato un significato non rispondente alla disciplina comunitaria e quindi contrastante con l'art. 117 Cost. comma 1°. È infatti evidente come ormai la convalida non sia più un limite posto a vantaggio di un sistema finalizzato a ottenere il massimo riconoscimento alla registrazione dei marchi, ma sempre più una preclusione per tolleranza, volta ad evitare possibili fenomeni di abuso del diritto.

Una considerazione residuale è infine svolta dalle Sezioni Unite in merito anche a quanto era disposto dall'art. 89 del d.lgs. 480/1992 ed alla interpretazione di questa norma che abbiamo visto essersi imposta in dottrina e giurisprudenza; il Collegio osserva che non si trattava di disattendere la disposizione, ma di sottoporla all'obbligo generale della cd. interpretazione evolutiva e sistematica. La Corte si sofferma anche, nella restante parte del provvedimento, sulla possibilità di applicare la convalida anche al caso di conflitto con una precedente ditta o ragione sociale, sotto questi profili la sentenza sarà richiamata in seguito, laddove saranno trattati i casi di estensione cd. "analogica" della disciplina.

2.1.4 La direttiva 89/104/CE. L'art. 9.1: la disciplina prevista per il titolare del marchio anteriore registrato o notoriamente conosciuto ex art. 6bis CUP.

Si è esaminato in quale ampia misura il diritto comunitario abbia influito sull'evoluzione della disciplina italiana in materia di marchi e si è appena visto come la normativa europea sia anche stata in grado di influire sulla successiva interpretazione della norma italiana, concepita in un periodo molto anteriore, in virtù del principio per cui il diritto nazionale si deve conformare al diritto comunitario, anche a livello di interpretazione delle norme interne. È opportuno ora esaminare quale sia l'ambito di applicazione della preclusione per tolleranza istituita dalla direttiva comunitaria 89/104.

Il diritto europeo dei marchi divide le ipotesi di invalidità del marchio in cause di nullità assoluta e cause di nullità relativa; queste ultime, a differenza delle altre, sono sanabili in particolari condizioni che dipendono dal comportamento del titolare del diritto che toglie novità al marchio in questione; la direttiva comunitaria affronta il tema di questa possibile "sanatoria" della nullità relativa all'art. 9, rubricato *Preclusione per tolleranza*. In questa disposizione il legislatore europeo impone di precludere, in presenza di particolari condizioni, l'esercizio dell'azione di nullità al titolare del marchio anteriore, mentre invece lascia la mera facoltà di introdurre un'analogha preclusione anche al titolare di un segno distintivo non registrato e al titolare di altri diritti.

Il primo comma dell'art. 9 dispone infatti che: *"Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il quale abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in detto Stato membro, del quale era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo il caso in cui il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede"*.

Questo primo comma impone agli Stati membri di adottare questa preclusione, nei casi in cui il diritto anteriore sia costituito da uno di quelli indicati all'art. 4.2 della stessa direttiva.

Si tratta in primo luogo di marchi registrati (art. 4.2 lett. *a*), la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del secondo marchio. La registrazione può essere stata richiesta a livello comunitario, o a livello nazionale, o a livello sopranazionale unitariamente nel Benelux. Il fatto che il precedente marchio comunitario tolga novità al successivo marchio nazionale registrato in un singolo Stato membro è pressoché scontato (art. 4.2 lett. *a.i*), così come lo è il fatto che un precedente marchio nazionale tolga novità al marchio successivo domandato presso lo stesso Ufficio nazionale (art.4.2 lett. *a.ii*).

I marchi nazionali seguono tendenzialmente il principio di territorialità ed attribuiscono diritti limitati al paese di registrazione (nel caso particolare di registrazione presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, il diritto si estende a livello sopranazionale, ma pur sempre entro i confini del Benelux). Una registrazione in un determinato paese dell'UE non vale di norma come impedimento alla registrazione successiva di un marchio nazionale per un differente paese dell'UE. Il sistema degli accordi internazionali (accordo di Madrid e Protocollo relativo all'intesa di Madrid) ammette però la possibilità di ottenere protezione in più paesi contraenti, e nella stessa UE, attraverso un'unica domanda di registrazione internazionale, presentata presso l'Ufficio di uno Stato e da questo trasmessa all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). È al marchio registrato con questo sistema che ci si riferisce quando si parla di "marchio internazionale" ed occorre tenere presente che il marchio così registrato non ha carattere unitario, ma è protetto autonomamente su base nazionale (o del regolamento sul marchio comunitario) in ciascun paese contraente. In questo sistema gli effetti della registrazione internazionale sono parificati agli effetti della registrazione in ciascun paese contraente: con l'ulteriore conseguenza che i marchi internazionali rilasciati con effetto in uno o più paesi dell'UE, o sull'intero territorio dell'UE in base a

regolamento sul marchio comunitario, valgono quale impedimento alla registrazione sul marchio successivo, nello Stato in cui risulta avere effetto la registrazione internazionale (art. 4.2 lett. *a.iii*).

Il conflitto tra marchi registrati è tradizionalmente risolto in base al criterio di anteriorità del deposito della domanda, mentre è irrilevante la successiva data di registrazione. Questa soluzione consente che l'antecedente depositante non sia pregiudicato da eventuali lentezze dell'Ufficio presso cui ha presentato la propria domanda. Coerentemente con questa soluzione il sistema europeo attribuisce efficacia impeditiva della registrazione alle domande depositate anteriormente, anche se relative a segni non ancora registrati, ovviamente a condizione che al deposito anteriore consegua una successiva effettiva registrazione (così specifica l'art. 4.2 lett. *c*).

Al criterio di determinazione dell'antecedente del marchio basato sulla data della domanda di registrazione il diritto europeo riconosce però un'eccezione, che deriva dal sistema di convenzioni internazionali, precisamente dall'art. 4 Convenzione di Unione di Parigi (CUP), la cui applicazione è imposta a tutti i paesi aderenti all'accordo TRIPS. Questa eccezione consiste nel fatto che il primo deposito in un paese membro della CUP (ed ora anche nei paesi aderenti all'accordo TRIPS) di una domanda di protezione di invenzione, modello e di marchio determina a favore del richiedente un diritto di priorità per i successivi depositi negli altri paesi membri della CUP (ed ora anche dell'accordo TRIPS). Il titolare di un primo deposito in un paese aderente a CUP o TRIPS potrà quindi superare gli impedimenti alla registrazione fondati su successivi depositi da parte di terzi in altri paesi aderenti a CUP o TRIPS. Per valersi di questo meccanismo di priorità il titolare del primo deposito deve depositare il proprio marchio negli altri paesi aderenti a CUP o TRIPS nel termine di sei mesi dal primo deposito, altrimenti perde questo beneficio. Il sistema europeo impone all'art. 4.2 lett. *a* della direttiva di accertare l'esistenza di un impedimento relativo prendendo in considerazione non soltanto la data di deposito dei marchi in conflitto presso l'ufficio nazionale o l'UAMI, ma verificando altresì se uno dei due depositi si sia avvalso del descritto beneficio di priorità.

L'art. 4.2 della direttiva, nell'identificare quali siano i "marchi anteriori" con efficacia invalidante, alla lettera *b* considera una particolare categoria di marchi: *"i marchi di impresa comunitari che, conformemente al regolamento sul marchio comunitario, rivendicano validamente l'antiorità rispetto ad un marchio di impresa di cui ai punti i), ii) e iii), anche se quest'ultimo sia oggetto di una rinuncia o si sia estinto"*. In linea di massima la scadenza del marchio per mancato rinnovo o la decadenza per non uso consentono a terzi di depositare domanda per marchi uguali o simili nel periodo successivo. La lettera *b* del secondo paragrafo dell'art. 4 prevede però un caso particolare, in cui i marchi anteriori oggetto di rinuncia o mancato rinnovo conservano l'efficacia di impedimenti alla registrazione, qualora siano stati oggetto di una rivendicazione di preesistenza da parte di un marchio comunitario. Quello che questa disposizione implica è che il titolare conserva il diritto di far valere il precedente deposito nazionale rinunciato o scaduto quale impedimento alla registrazione dei marchi depositati da terzi posteriormente al primo deposito nazionale, ancorché successivamente al deposito comunitario; in realtà l'impedimento non è così fondato sul precedente deposito nazionale, ma su una retrodatazione degli effetti del deposito comunitario.

Si è già detto di come i marchi nazionali seguano tendenzialmente il principio di territorialità, un'eccezione a questo principio è costituita dall'art. 6 *bis* CUP, richiamato dall'art. 4.2 lett. *d*. Con questo articolo la Convenzione obbliga i paesi membri ad impedire la registrazione e l'uso di marchi che costituiscono *"la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione"*. La norma è concepita per quei marchi che abbiano acquisito una notorietà in paesi dove non siano registrati ed eventualmente neppure usati, ma siano divenuti conosciuti per esempio grazie al turismo o ai moderni mezzi di comunicazione di massa ed intende evitare che terzi possano procedere alla registrazione, prima del titolare effettivo.

Si è in proposito già accennato e si approfondirà in seguito il tema del travisamento che è derivato dall'art. 16 TRIPS, il quale ha fatto assumere, anche nel nostro ordinamento nazionale, al marchio notoriamente conosciuto i connotati del marchio che gode di notorietà, estendendo quindi la sua tutela a prodotti e servizi non affini.

L'art. 9.1 DM, con il richiamo all'art. 4 paragrafo 2 della stessa direttiva, impone agli Stati membri di precludere l'esercizio dell'azione di nullità ai titolari di marchi anteriori (nazionali, internazionali e comunitari) e a quelli di marchi notoriamente conosciuti ex art. 6 *bis* CUP; in altre ipotesi, individuate al paragrafo 2 dello stesso art. 9, tale preclusione è prevista come meramente facoltativa.

2.1.5 L'art. 9.2 della direttiva: la facoltà degli Stati membri di estendere una analoga preclusione al titolare di un segno distintivo non registrato o al titolare di un altro diritto anteriore.

In materia di diritti anteriori diversi da quelli che abbiamo visto essere considerati nel primo paragrafo dell'art. 9, il legislatore ha invece ritenuto che l'estensione della preclusione per tolleranza potesse essere una mera scelta degli Stati membri.

Al secondo paragrafo dell'art. 9 si legge infatti che: *“Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o di un altro diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c)”*.

La lettera *a* del paragrafo 4 all'art. 4 si riferisce alla categoria dei marchi nazionali che godono di notorietà.

L'art. 4.3 della direttiva disciplina quello che è stato definito come il terzo tipo di conflitto tra marchi, in cui il precedente gode di notorietà e quindi può essere tutelato anche per prodotti e servizi non simili, sempre che l'uso senza giusto motivo del marchio successivo tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio comunitario anteriore che gode di rinomanza. L'art.

4.3 impone questo tipo di tutela per il marchio comunitario che gode di notorietà. L'introduzione di un'analogia disciplinaria a vantaggio di marchi nazionali che godono di rinomanza, che estenda la tutela anche al caso di prodotti o servizi non affini, è contemplata dalla direttiva al successivo paragrafo 4 lett. *a*, come una mera facoltà. Di conseguenza anche l'ipotesi sanante di questo particolare tipo di nullità è prevista in via facoltativa per gli Stati membri dall'art. 9.2.

L'art. 4.4 lett. *b*, prevede che gli Stati possano prevedere il potere di invalidare una successiva registrazione per un marchio che non sia stato registrato o per un altro segno utilizzato nel commercio. Analogamente al caso precedente se il potere invalidante può essere previsto in via facoltativa, così è solo a scelta del singolo Stato membro che anche la preclusione può essere estesa.

L'art. 4.4 lett. *c* riguarda l'efficacia invalidante di una successiva registrazione che può, solo se espressamente voluta dagli Stati membri esattamente come nei casi precedenti, essere assunta in questo caso da diritti diversi da quelli che la direttiva considera al paragrafo 2 e 4 lett. *b* dello stesso articolo e cioè del diritto al nome, all'immagine d'autore o di proprietà industriale. Come nei due casi precedenti, essendo stata prevista in via facoltativa l'efficacia invalidante, così è lasciata alla discrezionalità dei legislatori nazionali l'estensione della preclusione per tolleranza.

2.1.6 La riforma del 1992: l'estensione della convalida al conflitto tra marchi registrati.

Esaminato il tenore della direttiva in materia di preclusione per tolleranza, è ora possibile comprendere le scelte operate dal legislatore a partire dal d.lgs. 480/1992, in particolare distinguere quelle che sono state delle scelte "obbligate" dal diritto europeo e quelle che sono state frutto di decisioni liberamente adottate, dove la direttiva le permetteva.

Si è già accennato come la legge-delega per la riforma del 1992 (n. 142 del 19 febbraio 1992) prevedeva alla lettera *p* dell'art. 62 che il legislatore dovesse "*disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra*

marchi entrambi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto". Questi erano i temi su cui l'originaria versione dell'art. 48 l.m. non consentiva di pervenire ad una soluzione univoca, mentre sugli stessi la direttiva dava, come si è appena visto, una risposta certa e soprattutto vincolante per gli Stati membri.

Per il paragrafo 2 dell'art. 4 DM, che è quello che è richiamato all'art. 9.1 DM, i marchi anteriori sono anzitutto i marchi registrati. Il nuovo art. 48 si apre proprio con l'individuazione dei soggetti che avrebbero potuto far valere la nullità del marchio successivo: *"Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d ed e, e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale"*. La lettera *d* dell'art. 17.1 riguardava l'ipotesi di contrasto con un precedente marchio registrato uguale o simile per prodotti o servizi identici o affini; la lettera *e* il caso di contrasto con un precedente marchio registrato che goda di rinomanza. L'espresso richiamo, operato dal nuovo art. 48, rendeva finalmente evidente che un marchio registrato era suscettibile di convalida anche nel caso di conflitto con un precedente marchio registrato. Si è già esaminato come questa formulazione abbia reso necessaria la presenza di un secondo comma dell'art. 48, che estendesse l'effetto preclusivo anche ai terzi, dal momento che il regime di nullità relativa, non essendo previsto come vincolante per gli Stati membri, non era ancora stato introdotto dalla riforma del 1992.

Il d.lgs. 198/1996 ha stato introdotto nell'art. 17 anche il cd. primo tipo di conflitto, cioè il caso in cui un successivo marchio registrato sia identico ad un marchio già da altri registrato per prodotti o servizi identici, in assenza della verifica circa il rischio di confusione; questa ipotesi è stata contestualmente inserita anche nell'art. 48 l.m., così che anche la nullità del secondo marchio identico ad un precedente marchio registrato, per prodotti e servizi identici, è sanabile in seguito alla tolleranza cosciente quinquennale.

L'art. 28 c.p.i. ripropone la struttura che l'art. 48 aveva acquisito in seguito alle riforme, quindi si apre con l'indicazione dei soggetti che possono incorrere nella

preclusione per tolleranza, includendo espressamente il titolare del marchio registrato.

La vecchia norma richiamava singolarmente le varie ipotesi di contrasto con un marchio precedente che potevano togliere novità al marchio successivo (facendo riferimento solo ad alcune lettere dell'art. 17), la disposizione attualmente vigente del c.p.i. si limita ad un richiamo generico dell'art. 12 c.p.i. sulla novità del segno; resta quindi fermo il fatto che il marchio anteriore possa essere un marchio registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, e quindi anche a livello comunitario⁴³, si aprono però ulteriori possibilità di conflitto, in particolare per altri segni distintivi diversi dal marchio.

2.1.7 Il marchio di fatto con notorietà generale.

Si è finora analizzato il problema che era posto dall'originaria formulazione dell'art. 48 riguardo il fatto che il termine “*conosciuto*”, riferito al marchio precedente, potesse comprendere anche ad un marchio registrato e si è detto che la soluzione definitiva è stata posta dalla riforma del 1992, che ha confermato definitivamente la tesi che si era diffusa come interpretazione estensiva. Si è inoltre analizzata la soluzione interpretativa, per l'originaria formulazione dell'art. 48, introdotta dalla sentenza n. 17927 del 2008 della Corte di Cassazione.

La prima versione dell'art. 48 faceva riferimento alla “*parola, figura o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda*”, se era pacifico che si riferisse al marchio di fatto, si poneva però la questione riguardo quale tipo di notorietà dovesse vantare questo precedente marchio preusato.

In via meramente interpretativa giurisprudenza e dottrina avevano quasi unanimemente sostenuto che per parlare di convalida fosse necessario anche il requisito della generalità del preuso⁴⁴. In particolare il fatto che il marchio

⁴³ Come previsto all'art. 12 lett. *c, d, e* c.p.i., in cui vengono disciplinati i tre tipi di conflitto tra marchi.

⁴⁴ M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 75 sul punto afferma che sicuramente l'art. 48 non si riferisce all'ipotesi di contrasto non un marchio

precedente dovesse essere conosciuto in un ambito non meramente locale era una conseguenza del fatto che la convalida fosse chiaramente un fenomeno in grado di sanare alcune ipotesi di nullità. Ex art. 17 l.m. comma 2 il preuso locale non toglieva novità al segno, il secondo marchio registrato in questo caso sarebbe quindi stato *ab origine* perfettamente valido.

In contrasto con l'opinione dominante un Autore⁴⁵ riteneva possibile argomentare che questo istituto giuridico fosse applicabile anche al caso di conflitto con un marchio che non avesse il requisito della generalità del preuso. La soluzione che escludeva il requisito della notorietà generale si fondava sul fatto che, nonostante la convalida si ponesse come un meccanismo sanante di una condizione di invalidità ed il marchio contrastante con un altro precedente di fatto con notorietà puramente locale in realtà non fosse invalido, gli interessi in gioco potessero essere ritenuti uguali a quelli esistenti nel conflitto espressamente regolato dall'art. 48.

Il conflitto di interessi sarebbe stato identico, anche se “in miniatura, cioè limitato ad un ambito territoriale ristretto”; la possibilità di inibire l'uso del marchio successivo era soggetta ad un limite di tempo per il titolare del precedente marchio di fatto provvisto di notorietà generale, non si vedeva perché questa limitazione non dovesse sussistere anche per il titolare del marchio anteriore noto solo a livello locale⁴⁶. Secondo l'interpretazione prevalente, inoltre, il marchio conosciuto localmente avrebbe avuto l'esclusiva sul segno in quella porzione di territorio in cui era già noto, mentre il registrante avrebbe acquistato il diritto sulla parte restante del territorio nazionale⁴⁷. Proprio in

preusato localmente e che “c'è stata qualche isolata sentenza di merito che ha creduto di poter trarre dall'art. 48 che addirittura il diritto del preutente (a livello locale) cessa dopo cinque anni [...] ma la tesi è destituita di qualsiasi fondamento letterale o razionale, ed è solo testimonianza delle aberrazioni a cui può condurre una partenza iniziale sbagliata”.

Come esempio di decisioni a favore del requisito della generalità del preuso, ex art. 48 R.D. 929/1942 si vedano: Cass., 30 ottobre 1958, n. 3567, in *Rep. Giust. Civ.*, voce *Marchio*, n. 20; Cass. 16 gennaio 1964, n. 103, in *Giur. It.*, 1964, I, 1342.

⁴⁵ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 89 ss.

⁴⁶ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 89 ss.

⁴⁷ G.G. AULETTA, V. MANGINI, *Del marchio, del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche*, in *Commentario al codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V, cit., 102.

questa situazione il citato Autore vedeva spazio per l'applicazione della convalida anche al caso in cui il marchio precedente avesse conseguito una zona di esclusiva in virtù della sua precedente notorietà a livello locale. In questo caso in fatti, secondo questa ricostruzione, sarebbe stato ipotizzabile che il titolare del successivo marchio registrato utilizzasse quest'ultimo, in buona fede, anche nella zona di esclusiva del primo segno di fatto. Se il titolare di quest'ultimo non avesse contestato tale uso nell'arco di cinque anni, si sarebbe profilato un conflitto analogo a quello esistente nel caso in cui il primo marchio avesse avuto una notorietà a livello non puramente locale. Con queste premesse sarebbe risultato assurdo limitare la convalida al caso in cui il precedente marchio di fatto godesse di notorietà non puramente locale.

Una soluzione più conforme all'orientamento prevalente si è scelta nel diritto europeo dei marchi⁴⁸; conseguentemente anche la nuova versione dell'art. 48 prevedeva che, oltre al titolare del marchio anteriore registrato, decadesse dall'azione di nullità relativa anche “*il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale*”. In seguito alla scelta espressa del legislatore in favore del preuso in ambito locale generale, si è resa necessaria la determinazione di questo specifico tipo di uso. La stessa espressione introdotta con la riforma del 1992 è stata utilizzata nell'attuale art. 28 c.p.i.⁴⁹.

Il grado di notorietà acquisita, locale o non puramente locale, determina il tipo di tutela attribuita al marchio di fatto, è pertanto fondamentale definire, il più

⁴⁸ Si è visto che la direttiva comunitaria 89/104 consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere impedimenti fondati su “diritti ad un marchio d'impresa non registrato o un altro segno utilizzato nel commercio” (art. 4.4 lett. *b*). Tale impedimento presuppone che il diritto sul segno non registrato consenta al titolare di “vietare l'uso di un marchio d'impresa successivo”. La titolarità di diritti su segni distintivi non registrati è prevista quale impedimento relativo alla registrazione del marchio comunitario (art. 8.4 r.m.c.), il regolamento precisa che l'anteriore segno distintivo deve essere “utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale”.

⁴⁹ Analogamente a quanto si è visto argomentare in relazione all'art. 17 comma 2 l.m., *supra*, per G. E. SIRONI, *Art. 28*, in *Codice della Proprietà Industriale*, a cura di A. Vanzetti, Giuffrè, Milano, 2013, 530 ss., la precisazione è coerente con l'art. 12 lett. *a* e *b* c.p.i., dato che, se il segno anteriore godesse di notorietà puramente locale, o non godesse di alcuna notorietà, non avrebbe nessuna efficacia invalidante del marchio posteriore, e un problema di convalida di quest'ultimo non potrebbe neppure porsi.

chiaramente possibile, il confine tra ciò che è noto solo localmente e ciò che non lo è.

In giurisprudenza, nel tentativo di determinare l'ambito del preuso con notorietà generale, da un lato si è affermato che il preuso è costituito dalla mera priorità nell'uso del segno, essendo la notorietà una mera conseguenza automatica dell'utilizzazione; dall'altro lato, più recentemente, si è detto che non basta il semplice uso, ma “occorre una notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati”, inoltre è stata indicata come necessaria la dimostrazione che “l'utilizzazione di tale marchio ha avuto diffusione (con le vendite del prodotto contraddistinto) in un ambito significativo del territorio nazionale, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo di tempo; anche l'uso pubblicitario del marchio è senz'altro rilevante, ai fini dell'integrazione della suddetta notorietà”.⁵⁰

In un commento all'ordinanza del Tribunale di Torino, 9 gennaio 2004⁵¹, dalla quale si sono tratti i passi sopra riportati in merito alla puntuale determinazione della notorietà generale, si rileva come questo provvedimento si differenzi dai precedenti giurisprudenziali in quanto richiede la prova della “notorietà qualificata” mediante la combinazione di indici. Questi sono rappresentati da: l'acquisizione di notorietà presso un pubblico “interessato” e una diffusione intensiva sul territorio nazionale e per un periodo di tempo significativo, anche attraverso l'uso di riviste specializzate ed internet. Il fatto che la rete possa essere considerata un mezzo di diffusione della notorietà del marchio costituisce indubbiamente una novità; la notorietà acquistabile mediante internet si configura, per parte della dottrina, come meramente potenziale e non reale, visto che l'unico strumento per tentare di accertare quanti consumatori siano venuti a

⁵⁰ Trib. Torino, 9 gennaio 2004, *Giur. comm.*, 2005, II, 875, l'ordinanza cita come provvedimento di segno opposto Trib. Torino, 30 settembre 1992, in *Giur. It.*, I, 437. Il fatto che chi invoca il proprio preuso abbia l'onere di provare la notorietà generale del proprio segno è anche sostenuto da Trib. Roma, 16 gennaio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4400, 559.

⁵¹ E. FABRIS, *La valutazione della notorietà nel preuso del marchio*, in *Giur. comm.*, 2005, 887.

contatto col marchio è il conteggio degli accessi al sito⁵². In materia di diffusione tramite mezzi tecnologicamente avanzati sembra comunque doversi sostenere la necessità di un'analisi volta ad individuare la sfera di notorietà del marchio e non la semplice materiale diffusione del prodotto⁵³.

La notorietà, non puramente locale, deve sussistere al momento del deposito della successiva domanda di registrazione del marchio e deve permanere fino al momento della proposizione dell'impugnazione. Un Autore⁵⁴ ha esaminato le conseguenze della sopravvenuta carenza del requisito della notorietà generale. Se lo *status* di notorietà generale venisse meno prima dell'istaurazione della controversia, il vizio comportato dalla carenza di novità risulterebbe estinto. Inoltre, qualora la novità venisse meno in corso di causa, si potrebbe porre il problema se questa sia una condizione dell'azione, ovvero se il suo venir meno comporti una sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere. Infine se il preuso non comportasse più la notorietà a livello non locale, si potrebbe avere la sanatoria del marchio registrato e la conseguente cristallizzazione del preuso locale all'ambito residuo al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio.

Fino a qui si è trattata la notorietà generale per quanto riguarda l'intensità della diffusione; un'ulteriore questione consiste nella determinazione dell'ambito territoriale che caratterizza l'uso con notorietà meramente locale. In giurisprudenza sono state, in alcuni casi, sostenute posizioni piuttosto generose nell'attribuire la notorietà generale, per le quali "già la conoscenza (che non è rinomanza) regionale, diffusa anche solo attraverso la pubblicità, consente di escludere una valutazione in termini di uso meramente locale", un marchio è noto solo localmente se la sua notorietà non ha superato "limiti territoriali

⁵² M. CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 313, mette in dubbio che la diffusione in internet sia sinonimo di conoscenza generale ed effettiva dei prodotti ivi pubblicizzati e commercializzati.

⁵³ Così auspica M. CARTELLA, *La difficile vita del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. ind.*, 2008, II, 58, nel commento alla sentenza Trib. Trieste, 8 maggio 2007.

⁵⁴ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 149 ss.

effettivamente ristretti anche come potenzialità espansive”⁵⁵. In altri provvedimenti si sono utilizzati criteri più severi per la determinazione della notorietà generale, dovendo ritenersi invece che l’uso sia meramente locale quando si svolge limitatamente ad una città o ad una regione, o anche in non più di tre regioni, contigue o non contigue⁵⁶.

2.1.8 Il d.lgs. 198/1996: l’espresso richiamo all’ipotesi di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis CUP.

Si è visto che l’art. 9.1 DM richiama l’art. 4.2 per la determinazione dei diritti anteriori invalidanti una successiva registrazione e che questo articolo alla lettera *d* definisce anche come anteriorità, in grado di escludere la novità, “*i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio, o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono notoriamente conosciuti nello Stato membro ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi*⁵⁷”, l’introduzione di questa disposizione nell’ordinamento italiano è avvenuta anche mediante un altro accordo internazionale, il TRIPS, che però ha comportato quello che si potrebbe definire un travisamento della protezione di questa categoria di marchi.

L’accordo TRIPS ha costituito il risultato dei negoziati dell’Uruguay Round, avvenuti nell’ambito del GATT (General Agreement on Tariffs and Trades, firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra, con lo scopo di liberalizzare l’economia internazionale). La sigla “TRIPS” sta per “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”. L’accordo è stato firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e si differenzia dai precedenti perché rappresenta un punto di rottura rispetto al passato, mentre i maggiori accordi internazionali in materia, fino a quel

⁵⁵ Trib. Napoli, 26 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4732, 959.

⁵⁶ Trib. Roma, 27 febbraio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1551 (sola massima).

⁵⁷ La Convenzione di Unione di Parigi del 1883 è stata la prima grande convenzione in tema di proprietà industriale, ha delineato lo schema fondamentale della protezione internazionale dei marchi. L’art. 6 bis fu introdotto con la revisione dell’Aja alla CUP nel 1925.

momento, erano stati caratterizzati da un progressivo ampliamento dei punti di consenso fra gli Stati contraenti.

Le disposizioni che concernono il diritto sostanziale dei marchi si trovano agli artt. 15-20 e comportano un rafforzamento della tutela del marchio, in particolare per quanto riguarda i marchi notoriamente conosciuti ex art. 6 *bis* CUP. Occorre infatti precisare che l'art. 2 del TRIPS impone ai membri di quest'ultimo di conformarsi alla CUP, così comportando un'espansione dell'applicazione delle regole della Convenzione anche oltre gli Stati contraenti.

L'accordo TRIPS è stato attuato in Italia con il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

Per quanto specificamente riguarda l'introduzione delle norme previste dal TRIPS nell'ordinamento italiano, in tema di diritto sostanziale, era particolarmente rilevante l'art. 16 TRIPS.

Il terzo comma di questo articolo, che disciplina i diritti conferiti al titolare del marchio, in caso di conflitto con un altro segno, prevede che: *“L'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.”*

La norma italiana ha recepito, con il d.lgs. 198/1996, questa disposizione alla lettera *h* dell'art. 17 l.m., per il quale non sono nuovi i segni che *“siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g”* e la lettera *g* riguarda il cd. terzo tipo di conflitto, concernente i marchi che godono di rinomanza, per il quale non è richiesta l'identità di prodotti o servizi per cui è registrato il secondo marchio e nemmeno che quest'ultimo sia identico al primo. L'art. 48 fu modificato coerentemente con questa nuova versione dell'art. 17.

Il fine, perseguito dai redattori del TRIPS, di fornire al marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 *bis* CUP, che fino a quel momento aveva costituito un caso piuttosto raro, una rilevanza molto più ampia, progressivamente identificandolo

con il marchio che gode di notorietà, venne così trasposto anche all'interno dell'ordinamento italiano.

In realtà non fu il d.lgs. 198/1996 ad inserire per la prima volta all'interno dell'art. 17 l.m. (e quindi indirettamente nell'art. 48) come primo termine del conflitto di "nullità relativa", sanabile mediante convalida, il marchio notoriamente conosciuto. La prima introduzione era avvenuta infatti con la riforma del 1992, dove il marchio notoriamente conosciuto era inserito nella lettera *b* dell'art. 17, dove si prevedeva che fosse considerato "*altresì noto il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi*", questa particolare categoria di marchi era semplicemente stata assimilata, in quell'occasione, ai marchi di fatto con notorietà generale. Tale prima scelta era più coerente con il fine che si era perseguito con l'introduzione del marchio notoriamente conosciuto. Questa categoria di marchi era stata inserita nella CUP con la revisione dell'Aja del 1925, per dare tutela ai titolari dei marchi divenuti noti in un paese diverso da quello in cui erano stati registrati, nel caso in cui il reale avente diritto fosse stato preceduto nella registrazione in quei sistemi a registrazione pura (per esempio il caso dell'esportatore che fosse anticipato nella domanda da un altro soggetto nello Stato in cui era avvenuta l'importazione) oppure per quei marchi che si erano guadagnati una sorta di "notorietà di rimbalzo" in altri Stati contraenti, quindi non in virtù di una presenza diretta nel mercato.

La previsione dell'art. 16 TRIPS richiede invece come presupposto la registrazione del marchio nel Paese in cui è invocata la protezione; tale condizione, come si è appena visto, è del tutto estranea alla fattispecie considerata dalla Convenzione.

Un Autore⁵⁸ ha in proposito rilevato che i Paesi comunitari, che avevano già introdotto, in ottemperanza della direttiva 89/104, la figura del marchio che gode di notorietà (come in effetti aveva fatto il legislatore italiano con la lettera *e* dell'art. 17 in seguito al d.lgs. 480/1992) non erano obbligati a dare attuazione

⁵⁸ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 80 ss.

all'art. 16 TRIPS, avendo già nella loro precedente legislazione una figura equivalente. Il legislatore italiano, con l'introduzione della lettera *h* nell'art. 17 l.m. ha aggiunto una fattispecie che si sovrappone a quella della lettera *g* (ex lettera *e*) riguardante i marchi che godono di rinomanza. Per l'opinione dottrinale citata parrebbe che così facendo si sia eliminata la figura originariamente prevista dall'art. 6 *bis* CUP e si sia introdotto una sorta di doppione del marchio che gode di rinomanza.

La stessa configurazione è stata mantenuta nel Codice della Proprietà Industriale, dove nell'art. 12 i marchi notoriamente conosciuti sono assimilati, alla lettera *a* del primo comma, a quelli non registrati provvisti di una notorietà non puramente locale (precisando, è da notare, che questa notorietà possa anche "essere acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio") e sono inoltre considerati alla lettera *f* dello stesso art. 12.1, in cui viene esteso ai marchi notoriamente conosciuti ex art. 6 *bis* CUP il potere invalidante dei marchi che godono di rinomanza.

Questo comporta il rischio che possa essere negato il potere invalidante di un marchio che abbia acquisito in Italia quella notorietà di rimbalzo che è alla base dell'art. 6 *bis* CUP, nel caso in cui non vi sia stato uso e promozione nel territorio italiano, comportando un possibile contrasto con il diritto comunitario⁵⁹, dove invece il marchio notoriamente conosciuto può costituire il primo termine delle prime due tipologie di conflitto e non della terza (riguardante il marchio che gode di notorietà).

A prescindere dalle questioni riguardanti le finalità dell'accordo TRIPS e la conseguente collocazione sistematica della disposizione nell'ordinamento italiano, tornando all'obiettivo della nostra indagine, che è la determinazione dell'ambito applicativo della convalida, è indubbio che la convalida sia applicabile anche in caso di conflitto con un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 *bis* CUP.

⁵⁹ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 80 ss. e M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa. Marchio ditta insegna*, in AA. VV. *Diritto industriale*, cit., 95 ss.

La riforma del 1996 ha espressamente previsto la convalida quando il segno da convalidare sia identico o simile ad un marchio anteriore notoriamente conosciuto invocato come anteriorità oltre il limite del pericolo di confusione sull'origine; questo sembra implicare che la convalida sia ammessa anche quando il marchio anteriore notoriamente conosciuto sia invocato come anteriorità in ipotesi in cui sussiste il pericolo di confusione⁶⁰.

2.1.9 Il conflitto con una ditta, insegna, nome a dominio, denominazione o ragione sociale anteriore: l'attuale formulazione dell'art. 28 c.p.i. e le precedenti ipotesi di applicazione analogica.

L'evoluzione normativa in materia di convalida ha comportato che nella versione attuale della norma il titolare del segno anteriore, a cui può essere preclusa l'azione di nullità, in seguito alla sua tolleranza cosciente quinquennale, possa essere sia il soggetto che aveva precedentemente registrato un marchio uguale o simile, sia colui che vanta un diritto di preuso non meramente locale sul segno. Si è specificato che con l'espressione "marchi anteriori registrati" si possono intendere non solo i marchi nazionali, ma anche i marchi internazionali con efficacia nello Stato ed i marchi comunitari. Abbiamo inoltre appena visto che, tra i marchi anteriori nei confronti dei quali può operare la convalida, vi sono anche i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6 *bis* CUP.

Occorre ora considerare la questione, posta dall'attuale formulazione dell'art. 28 c.p.i., così come dalle precedenti versioni dell'art. 48, relativa alla possibilità che il diritto di preuso sia riferibile non solamente a quello relativo ad un marchio non registrato, ma anche a quello su un segno distintivo diverso dal marchio.

L'attuale art. 28 c.p.i. contiene una rilevante novità rispetto all'art. 48 l.m., poiché compie un generico rinvio all'art. 12 c.p.i. in tema di novità, mentre la normativa precedente conteneva un'elencazione precisa dei casi di nullità sanabile di un segno non nuovo. Si è osservato⁶¹ che la norma vigente sembra

⁶⁰ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 247.

⁶¹ L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012, 212.

così comprendere anche l'ipotesi di conflitto tra una ditta, insegna, denominazione o ragione sociale anteriore ed un marchio successivamente registrato⁶², prima non espressamente richiamata.

In realtà un argomento letterale potrebbe mettere in discussione questa lettura, visto che l'art. 28 fa espresso riferimento al “*titolare di un marchio anteriore ai sensi dell'art. 12*”, e quindi letteralmente non compie in un rinvio anche al titolare di un altro segno distintivo precedente ai sensi del medesimo articolo; a tale argomento letterale si potrebbe comunque opporre la considerazione che il richiamo a segni distintivi diversi dal marchio, se non contenuto nel rinvio all'art. 12, è comunque interpretativamente ricavabile dall'espressione “*diritto di preuso*”.

Ormai risulta dominante in dottrina⁶³ la convinzione che l'antiorità possa essere costituita anche da ditta, insegna, ragione sociale e nome a dominio, in conformità con il principio di unitarietà dei segni distintivi⁶⁴ e con il fatto che la *ratio* dell'istituto sia quella di non voler distruggere l'avviamento conseguito dal segno più giovane, sviluppatosi nonostante vi fosse un segno anteriore confliggente.

Lo sviluppo del marchio successivo sarebbe quindi la dimostrazione che il conflitto potenziale tra i due segni non ha dato luogo ad inconvenienti oppure che comunque il pubblico si è abituato alla coesistenza dei due segni. In ogni caso si è creato un avviamento e sarebbe diseconomico distruggerlo sia

⁶² Questa ipotesi è contemplata dall'attuale art. 12 c.p.i. alla lettera *b*; era prevista dall'art. 17 l.m. alla lettera *c*, che, come si è già avuto modo di rilevare, non era richiamato dalla puntuale elencazione dell'art. 48 l.m.

⁶³ *Infra*, note 65 e 66.

⁶⁴ Per una definizione del principio di unitarietà dei segni distintivi si veda A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 90 ss., in sede di commento all'art. 13 l.m., introdotto in seguito alla riforma del d.lgs. 480/1992, il quale stabilisce che l'uso di un segno come ditta, denominazione o ragione sociale o insegna possa costituire violazione di marchio, ove ricorrano gli stessi presupposti per i conflitti fra marchi. L'art. 13, insieme alla norma dell'art. 17 lett. *c*, che vieta l'adozione come marchio di un segno uguale o simile all'altrui ditta, denominazione o ragione sociale o insegna, qualora tale adozione possa dare luogo ad un pericolo di confusione/associazione, pone il principio di unitarietà dei segni distintivi, che nel vigore della legge del 1942 non era univocamente riconosciuto. L'art. 13 l.m. è stato sostituito, con marginali modifiche, dall'art. 22 c.p.i.; l'art. 17 lett. *c* è stato sostituito dall'art. 12 lett. *b* c.p.i.

nell'ipotesi in cui l'antioriorità sia costituita da un marchio così come nel caso in cui sia costituita da un altro segno identificativo dell'impresa⁶⁵.

Tale orientamento dottrinale si era già sviluppato prima dell'entrata in vigore dell'art. 28 c.p.i., già allora basandosi sul principio di unitarietà dei segni distintivi e sulla lettera stessa della norma che si riferiva, come quella attuale, ad un qualsiasi “*diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale*”, prevedendo implicitamente che tutti i segni distintivi possano subire gli effetti della convalida⁶⁶. Un Autore⁶⁷ aggiunse alle ragioni a sostegno della possibilità che il segno anteriore sia costituito anche da una ditta e da un'insegna, che erano fondate sul principio di unitarietà dei segni distintivi e sull'identità di assetto degli interessi con l'ipotesi espressamente contemplata dalla norma, la considerazione che tale estensione poteva essere fondata sulle disposizioni in materia di preclusione per tolleranza all'art. 54 r.m.c., il quale richiama, tramite l'art. 8.4 anche gli “*altri contrassegni anteriori*”, tra i quali sono sicuramente comprese ditta ed insegna.

Per quanto riguarda l'originaria formulazione della norma sulla convalida, un Autore⁶⁸ sostenne la possibilità di estensione dell'art. 48 R.D. 929/1942 anche al caso di un precedente marchio usato anche, o prevalentemente, come ditta grazie all'identità di *ratio* delle due ipotesi, in entrambi i casi ravvisabile nella tutela dei segni distintivi e dell'avviamento da questi conseguito, ed inoltre in virtù del fatto che la norma sulla convalida non sarebbe una norma eccezionale e quindi di stretta applicazione.

⁶⁵ M. FRANZOSI, in M. SCUFFI, A. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, Cedam, Padova, 2005, 17. Sul punto L. PECORARO, *Nullità, convalidazione e decadenza*, in N. Bottero, M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*, UTET, Torino, 2009, 507 ss., evidenzia la necessità di estensione anche al *domain name* anteriore.

⁶⁶ N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato Commerciale* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2001; T. DI MARCO, *Rassegna giurisprudenziale sull'art. 48*, in *La riforma della legge marchi*, a cura di G. Ghidini, Cedam, Padova, 1995, 272; G. CAVANI, *La riforma della legge marchi*, a cura di G. Ghidini, Cedam, Padova, 1995, 44 ss.; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 247.

⁶⁷ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 1999, 91 ss.

⁶⁸ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 94 ss.

Inoltre una sentenza di merito del Tribunale di Milano del 1982⁶⁹ aveva riconosciuto la possibilità di estendere la convalida al conflitto tra due ditte in base alla considerazione che, sia nel caso espressamente regolato dalla legge sia in quello in esame, il fine della norma fosse quello di evitare la maliziosa astensione per lungo tempo del primo titolare a far valere il proprio diritto, per avvalersene una volta che il secondo segno si fosse definitivamente accreditato sul mercato.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza sull'interpretazione della versione originaria dell'art. 48, era però nel senso di ritenere che la convalida, visto il suo carattere eccezionale, non fosse neppure applicabile al caso di una precedente ditta, ragione o denominazione sociale di un altro imprenditore⁷⁰.

Abbiamo visto che le riforme, a partire dal 1992, hanno invece reso compatibile con il dettato della norma anche il caso di un marchio registrato in violazione di una ditta, o insegna, o ragione o denominazione sociale.

In dottrina si è inoltre sostenuto che, anche non volendo ravvisare tale estensione nella espressione letterale impiegata nella disposizione, l'applicazione al conflitto con altri segni distintivi deve essere ritenuta ammissibile quantomeno in via analogica⁷¹.

2.1.10 Le altre categorie di diritti esclusivi indicate dalla legge.

Fino a qui si sono esaminati i diritti anteriori sui segni distintivi che possono dare luogo alla nullità relativa del marchio successivamente registrato, per carenza di novità, sanabile mediante convalida. La versione originaria dell'art. 48 prevedeva inoltre espressamente che potesse essere sanata, mediante il

⁶⁹ Trib. Milano, 30 settembre 1982, in *Giur. ann. dir. ind.* n. 1624, 315 ss.

⁷⁰ Cass. 26 febbraio 1979, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, n. 1134, 56 ss.; App. Firenze, 4 dicembre 1975, *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, n. 760, 707 ss.

⁷¹ G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 183. Allo stesso modo "quanto meno in via analogica" era stata sostenuta l'applicazione dell'art. 48 l.m. anche ai casi disciplinati dall'art. 17.1 lett. c l.m. da A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 247.

meccanismo della convalida, anche la nullità derivante dal fatto che il marchio successivamente registrato contenesse “*un nome o un ritratto di persona*”.

Nella Legge marchi era evidente che chi adottava un ritratto altrui come marchio, senza il consenso del titolare, commetteva un illecito (art. 21 comma 1 l.m.); non era altrettanto chiara la posizione del legislatore circa la possibilità di adottare il nome altrui come marchio. Una parte della dottrina sosteneva la tesi della libera appropriabilità del nome altrui, con il solo limite del pregiudizio alla fama, al credito, al decoro. Un'altra parte della dottrina sosteneva invece la tesi inversa e cioè che fosse vietato utilizzare il nome altrui, senza il consenso del titolare, anche in mancanza di pregiudizio all'onorabilità; in questo modo le stesse ragioni alla base del divieto di utilizzazione del ritratto altrui ricorrevano nell'ipotesi del nome; si è osservato che questa interpretazione aveva il pregio di risultare più coerente con la struttura dell'art. 48⁷².

In seguito alla riforma, avvenuta con il d.lgs. 480/1992, si è verificato un ampliamento delle ipotesi di convalida in caso di violazione di altri diritti esclusivi di terzi: la nuova disposizione non si limitava più a richiamare il caso in cui il marchio precedente contenesse un nome o un ritratto di persona, ma introduceva un riferimento alle nuove cause di nullità previste agli artt. 18.1 lettera *f* e 21 della stessa legge marchi.

La prima disposizione richiamata riguardava l'ipotesi di “*segni il cui uso comporterebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi*”; l'art. 21 prevedeva invece la nullità della registrazione come marchio dei ritratti di persone senza il loro consenso, la registrabilità del nome altrui come marchio purché non tale da ledere fama, credito e decoro e soprattutto (questa era la novità rispetto all'art. 21 previgente, che conseguentemente introduceva il mutamento più rilevante nell'ambito della

⁷² Come sostiene R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 147 ss., per il quale se vigesse il principio di libera adottabilità del nome altrui come marchio, la convalida non potrebbe riguardare un marchio contenente un nome di persona, perché sarebbe perfettamente valido. Inoltre se il marchio fosse invalido solo nel caso in cui arrecasse un pregiudizio all'onorabilità sarebbe singolare che il decorso del tempo possa sanare questo genere di vizio.

convalida) la nullità della registrazione senza consenso del titolare di segni “notori” altrui.

Risulta anche in questo caso evidente l’influenza del diritto comunitario, in particolare dell’art. 9.2 della direttiva 89/104, che stabiliva la facoltà per il legislatore nazionale, evidentemente esercitata nell’ordinamento italiano, di prevedere la preclusione per tolleranza anche del titolare di un diritto ex art. 4.4 lett. c della stessa direttiva, e quindi del diritto al nome, all’immagine, d’autore e di proprietà industriale.

L’attuale art. 28 c.p.i. ripropone senza variazioni queste ulteriori ipotesi di nullità sanabile, richiamando gli artt. 8 e 14.1 lett. c c.p.i., che corrispondono rispettivamente agli artt. 21 e 18.1 lett. f. l.m..

Per quanto riguarda il caso di sfruttamento del nome altrui, occorre comunque sottolineare che la situazione dell’usurpatore del nome è uguale a quella dell’usurpatore del marchio, perché il titolare viene privato della possibilità dell’utilizzazione economica dello stesso. La convalida non può operare quando è in gioco il valore suggestivo del nome; il sacrificio del titolare del nome, secondo l’art. 8 c.p.i., è giustificato da esigenze di certezza, sarebbe invece iniquo sotto il profilo concorrenziale consentire lo sfruttamento del nome celebre altrui⁷³. Inoltre si noti che prima della riforma la dottrina negava che si potesse verificare la convalida del marchio contenente un ritratto di persona nota, dal momento che in quel caso non si sarebbe potuto configurare lo *status* soggettivo di buona fede in capo al secondo registrante, a meno che questi non ritenesse che si trattava di persona immaginaria o defunta o comunque che il ritratto fosse liberamente appropriabile; questa ricostruzione è per un Autore⁷⁴ configurabile anche per l’assetto normativo attuale.

⁷³ L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012, 214, richiama R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 68. Si veda anche, *infra*, la particolare ricostruzione di D. CAPRA (nota 75).

⁷⁴ L.C. UBERTAZZI, *Commentario*, cit., 214, *contra* A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 155: “Anche per l’ipotesi di registrazione del ritratto altrui come marchio da parte di soggetti non legittimati e non autorizzati è prevista la sanzione della nullità del marchio, che, come per il caso della violazione delle norme in materia di inclusione del nome altrui, è nullità relativa e suscettibile di convalida”.

Al fine di escludere l'applicabilità della convalida al marchio che contenga il nome notorio altrui, un Autore⁷⁵ ha citato tre ordini di ragioni, nonostante il testo dell'art. 28, richiamando interamente l'art. 8 c.p.i., sembri estendere la convalida a tutte le ipotesi in esso previste⁷⁶. Il primo argomento, che invece escluderebbe la convalidazione in questo specifico caso, è di natura sistematica, fondato sul fatto che mentre il comma 2 dell'art. 8 consente la registrazione del nome altrui, con il solo limite del pregiudizio alla fama, credito o decoro, il comma 3 dello stesso articolo vieta la registrazione del nome o pseudonimo di un personaggio famoso negli ambiti elencati a titolo meramente esemplificativo. La convalida sarebbe quindi possibile nell'ipotesi dell'art. 8.2 e non in quella dell'art. 8.3, poiché un segno depositato in violazione di questa norma denoterebbe un intento parassitario, in grado di comportare una nullità non sanabile.

Un altro argomento, anch'esso di natura testuale, si potrebbe trarre dallo stesso art. 28, che richiede, per il perfezionamento della convalida, che la registrazione non sia stata richiesta in malafede: non sarebbe mai configurabile la buona fede in capo a chi registri un marchio contenente il nome o il ritratto di un personaggio famoso. La prova della mala fede sarebbe ravvisabile nella stessa celebrità della persona del cui nome o ritratto si tratta; ammettere la convalida in questo caso sarebbe un modo "per coprire gli abusi, anziché reprimerli".

Una terza serie di argomentazioni è esterna all'art. 28 c.p.i., ma riguarda la struttura dell'elencazione delle ipotesi di nullità all'art. 25 c.p.i., dove il richiamo all'art. 8 è separato dall'ipotesi di cui all'art. 118.3 lett. *b* (che concerne la possibilità di far valere la nullità della registrazione concessa a chi non ne aveva

⁷⁵ D. CAPRA, *Sulla convalida del marchio corrispondente a nome notorio altrui*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, 96 ss., in commento alla sentenza Trib. Torino, 29 ottobre 2009, *ivi*, 78 ss. In tema di sfruttamento economico del nome notorio altrui si veda anche Trib. Torino, 2 aprile 2009, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, n. 5419, 844 ss., in cui è ritenuto valido il contratto che prevedeva che il titolare del nome notorio concedesse ad altri il diritto di utilizzarlo ed in particolare di registrarlo come marchio per determinate classi di prodotti. Nella sentenza si specifica che non si tratta né di licenza e né trasferimento di un marchio già esistente, ma oggetto del contratto era il diritto stesso a registrare come marchio il nome notorio.

⁷⁶ La risposta affermativa fondata sul dato testuale si trova ad esempio in: T. DI MARCO, *Rassegna giurisprudenziale. Art. 48*, in *La riforma della legge marchi*, cit., 272; G. OLIVIERI, *Nomi, ritratti ed emblemi altrui*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 218.

il diritto). La separazione di queste due ipotesi ridimensionerebbe la portata del richiamo all'art. 8 che è contenuta nell'art. 28. Secondo questa ricostruzione dottrinale, la convalida sarebbe limitata, nonostante il richiamo che l'art. 28 fa all'art. 8 c.p.i. nella sua interezza, ai casi di nome non notorio e ritratto di persona non famosa.

2.1.11 Il regolamento 207/2009.

La disciplina dei segni distintivi nel diritto dell'UE costituisce un limite al principio generale della libera circolazione delle merci. Abbiamo visto come è intervenuta in materia la direttiva 89/104, per rimuovere le disparità presenti fra le diverse discipline dei marchi d'impresa vigenti nei singoli Stati membri, che potevano ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.

In seguito si è ritenuto opportuno ricorrere all'emanazione del Regolamento n. 40/94, visto l'art. 235 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (attuale art. 352 TFUE), al fine di *“promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento ed il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale”*. La versione attuale del regolamento è costituita dal n. 207/2009, esso ha introdotto un nuovo titolo di protezione unitario per tutto il territorio del mercato unico, superando il principio della territorialità, da sempre cardine della tutela dei segni distintivi.

Si è visto come il regolamento disciplini in maniera conforme alla direttiva i motivi di nullità assoluta e relativa agli artt. 52 e 53. Il regolamento prevede altresì, sull'esempio dell'art. 9 della direttiva, la preclusione per tolleranza, all'art. 54.

Nei prossimi paragrafi si approfondirà in che misura il regolamento ripropone il contenuto della direttiva, in particolare in tema di ambito di applicazione della convalida. Si esaminerà inoltre come il *“principio unitario del marchio*

comunitario”, sancito dal regolamento 40/94, ha determinato l’esistenza di un sistema che convive con quelli che proteggono i marchi nazionali nei singoli Stati membri.

2.1.11.1 L’art. 54: la preclusione riguarda i titolari dei marchi registrati anteriori (comunitari e nazionali) e dei segni distintivi non registrati.

L’art. 54 r.m.c. prevede che i soggetti che possono incorrere nella preclusione per tolleranza, a vantaggio di un marchio comunitario, sono in primo luogo i titolari di un marchio registrato. Il primo paragrafo dell’articolo fa riferimento specifico al *“titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità”*.

Il secondo paragrafo dell’articolo prevede inoltre che la stessa preclusione possa riguardare il caso del *“titolare di un marchio anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 4”*. Il primo richiamo si riferisce ai marchi registrati in uno Stato membro o nel Benelux; ai marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro; ai marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità; alle domande di marchi, fatta salva la loro registrazione; ai marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi.

Si ripropongono quindi anche in questo caso le considerazioni, in merito alla registrazione internazionale, alla priorità unionista e al fatto che in linea di principio il conflitto tra marchi registrati sia risolto con il criterio di priorità della domanda, già svolte in sede di commento all’art. 9.1 della direttiva.

Il secondo riferimento che si trova nell’art. 54 richiama, tramite il paragrafo 4 dell’art. 8, i segni distintivi non registrati, nei casi in cui questi siano opponibili alle successive registrazioni secondo i singoli ordinamenti nazionali. Il

regolamento precisa che il segno distintivo non registrato deve essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale. L'utilizzazione non puramente locale rappresenta un elemento della fattispecie dell'impedimento uniformato dal legislatore europeo.

L'uniformazione non è tuttavia completa, poiché il regolamento lascia per il resto gli Stati membri liberi di determinare se ed a quali condizioni riconoscere diritti sui segni non registrati, e se questi diritti si estendano fino ad impedire l'uso dei marchi registrati successivamente⁷⁷.

L'art. 54 r.m.c. sembra non fare alcun riferimento al caso, previsto in via facoltativa dalla direttiva, della preclusione per tolleranza in caso di nullità derivante dalla violazione di altri diritti anteriori; il significato di questo mancato rinvio sarà esaminato al § 2.1.11.3, come conclusione dell'analisi della preclusione per tolleranza del Regolamento sul marchio comunitario.

2.1.11.2 La rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci come esigenza primaria del diritto europeo dei marchi e l'attuale soluzione che prevede la convivenza dei marchi nazionali e del marchio comunitario.

L'art. 54 del regolamento comunitario, insieme con i due articoli precedenti che fanno parte della Sezione terza intitolata *Motivi di nullità*, costituisce una prova dell'integrazione tra la tutela dei segni distintivi in ciascuno Stato membro e quella elaborata con la disciplina del marchio comunitario. È opportuno un cenno a quale siano state le origini di questo coordinamento tra norme europee e nazionali in tema di tutela dei segni distintivi.

L'inizio dei lavori per la creazione di un diritto europeo dei marchi risale ai primi anni '60, grazie a due differenti ordini di esigenze: da un lato quelle delle imprese di maggiori dimensioni, interessate ad operare nel mercato comune, che auspicavano la creazione di un titolo di protezione unico ed autonomo per quest'area; dall'altro lato l'esigenza degli organi della Comunità Economica

⁷⁷ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea* diretto da G. Ajani e A. Benacchio, Giappichelli, Torino, 2011, 67.

Europea di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Le prime proposte giunsero da giuristi vicini alla grande industria tedesca e francese e intendevano risolvere il problema di eventuali anteriorità tutelate a livello statale, in possibile contrasto con una successiva registrazione europea, mediante il meccanismo della *incontestabilità*. Questa soluzione avrebbe consentito di mantenere una qualche valenza per i diritti anteriori a livello nazionale, ma a carico dei titolari di questi ultimi, a vantaggio della certezza dell'acquisto del diritto a livello europeo, si sarebbero dovuti prevedere rigorosi termini di decadenza per l'opposizione da esercitare solamente nell'ambito del procedimento di registrazione. Lo schema di Convenzione del 1964, elaborato su iniziativa della Commissione della CEE, che era ispirato a tali proposte, prevedeva che la registrazione europea fosse possibile solo per i marchi che avevano certi requisiti e lasciava aperta, per i segni che non ne fossero provvisti, la possibilità della tutela a livello nazionale. Lo schema prevedeva che la confondibilità con segni anteriori fosse rilevata dall'ufficio durante la registrazione solo a scopo di informare i soggetti interessati; la legittimazione a far valere la confondibilità in seguito alla registrazione era prevista solo in capo ai titolari dei diritti anteriori. L'azione di opposizione o di impugnazione del marchio europeo erano soggette a stretti termini di decadenza, che una volta decorsi avrebbero comportato l'incontestabilità del marchio stesso⁷⁸. La possibilità che questa soluzione consentisse di mantenere una certa rilevanza dei diritti a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda i marchi non registrati, era più apparente che reale, viste le difficoltà che i titolari di questi avrebbero potuto incontrare nel sollevare opposizione ad un marchio comunitario. In seguito si sviluppò un orientamento, ispirato da alcune sentenze

⁷⁸ P. AUTERI, in *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 54 ss., evidenzia come l'istituto della incontestabilità sia molto diverso da quello della convalida, dal momento che quest'ultimo si limita a consolidare una situazione di fatto già esistente, a protezione di un avviamento già ottenuto, mentre l'incontestabilità ottenuta da un marchio europeo avrebbe comportato l'esistenza di marchi confondibili anche in luoghi in cui non erano mai stati compresenti.

della Corte di Giustizia⁷⁹, in base al quale il principio della libera circolazione delle merci nel mercato comune sarebbe stato incompatibile con qualsiasi diritto di esclusiva con efficacia territorialmente limitata.

Secondo una parte della dottrina era invece possibile sostenere la coesistenza del diritto europeo dei marchi con le legislazioni nazionali grazie ad una precisa ripartizione di competenze: il diritto europeo con il compito di proteggere in tutto il territorio della Comunità i marchi destinati ad essere usati, anche solo nell'ambito di una prospettiva futura, nel commercio interstatale; le legislazioni nazionali con il compito di proteggere marchi destinati ad un uso puramente nazionale o locale⁸⁰.

La soluzione che si è scelto di adottare è quella che oggi è riassunta dalla portata dell'art. 36 TFUE: la tutela della proprietà intellettuale può essere un limite alla libera circolazione delle merci. Inoltre le fonti subordinate del diritto dell'UE, la Direttiva marchi e soprattutto il Regolamento sul marchio comunitario, hanno ormai configurato una situazione di coesistenza dei due livelli di protezione, nazionale e comunitario.

Una sentenza del Tribunale di Venezia, del 30 aprile 2008, ha in proposito rilevato come il carattere unitario del marchio comunitario si manifesti non solo in positivo, esplicando i suoi effetti in tutto il territorio della Comunità, ma anche in negativo, in quanto impediscono l'acquisto del marchio comunitario o ne comportano l'estinzione in tutto il territorio europeo anche cause di nullità o decadenza esistenti solo in una parte della Comunità⁸¹.

È inoltre significativo che il citato provvedimento sia stato pronunciato dal Tribunale di Venezia in quanto "Tribunale italiano dei marchi disegni e modelli comunitari", come previsto dall'art. 80 r.m.c., richiamato dall'art. 120.5 c.p.i.. Il fatto che la normativa comunitaria abbia previsto questi organi giurisdizionali

⁷⁹ In particolare con la sentenza "Sirena" 18 febbraio 1971, in *Riv. dir. ind.*, 1972, II, 265 ss. e con la sentenza "Hag" 3 luglio 1974, in *Riv. dir. ind.*, 1975, II, 3 ss.

⁸⁰ P. AUTERI, in *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 85 ss.

⁸¹ Trib. Venezia, 30 aprile 2008, in *Giur. di merito*, 2008, in merito alla quale è la nota di G. CASABURI, *I tribunali italiani dei marchi, disegni e modelli comunitari. Una prima ricognizione*, 1885 ss.

nazionali in materia di contraffazione e validità dei marchi comunitari è ulteriore sintomo dell'integrazione stabilita tra i due ordinamenti, oltre che espressione della "gestione" decentrata del diritto comunitario in settori cruciali.

2.1.11.3 La disciplina del regolamento per i titolari di altri diritti anteriori.

In seguito all'*excursus* del paragrafo precedente sulle origini del diritto europeo dei marchi, è possibile completare l'esame del regolamento sul marchio comunitario in materia di ambito di applicazione della preclusione per tolleranza.

Dall'esame fino a qui condotto sull'art. 54 r.m.c., in comparazione con l'art. 9 DM, è emerso in primo luogo che ciò che la direttiva dispone come obbligatorio per gli Stati membri è stato interamente previsto anche per il marchio comunitario. Si è inoltre rilevato che, mentre la direttiva dispone come facoltativa per gli Stati membri l'applicazione della preclusione per tolleranza anche ai titolari di marchi di fatto, il regolamento prevede che questi tolgano novità ad un successivo marchio comunitario, in quanto però una qualche tutela sia loro riconosciuta nello Stato membro in cui vengono utilizzati.

La direttiva prevede inoltre un'altra ipotesi di estensione facoltativa per i legislatori nazionali, a cui invece l'art. 54 r.m.c. non fa alcun riferimento: la preclusione per tolleranza del titolare di altri diritti anteriori.

Dal momento che comunque l'art. 53 r.m.c., in materia di nullità relativa, cita espressamente questo genere di diritti, specificando che possano consistere in diritto al nome, all'immagine, d'autore e di proprietà industriale secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione, si ricava che i titolari di questi diritti, non potendo incorrere nella preclusione per tolleranza, possono agire per la dichiarazione della nullità di un marchio comunitario in qualsiasi tempo, purché ovviamente anteriore alla scadenza del loro diritto.

2.1.12 La possibile estensione analogica al conflitto con un marchio di fatto successivo.

Nei paragrafi precedenti si è affrontato il tema dell'estensione dell'applicazione della convalida per quanto riguarda il segno anteriore, che è in grado di escludere il requisito della novità del marchio posteriormente registrato, e si è visto come un progressivo ampliamento della fattispecie è stato operato direttamente a livello del formante legislativo; tuttavia alcune ipotesi di applicazione estensiva hanno riguardato anche il tipo di segno successivo, quello suscettibile di convalida, nonostante la norma sembri ancora chiaramente identificarlo in via esclusiva con un marchio per il quale sia stata domandata ed ottenuta la registrazione.

L'estensione analogica al caso in cui il secondo marchio non fosse registrato era già stata sostenuta da parte della dottrina in relazione alla prima versione dell'art. 48 l.m.. Secondo questa disposizione era "*la validità del brevetto*" a convalidarsi per effetto dell'uso in buona fede non contestato per cinque anni a partire dalla "*pubblicazione di cui all'art. 35, 1° comma*" dell'avvenuta concessione della registrazione. La legge prevedeva in maniera esplicita che il marchio convalidabile fosse solo quello registrato, tuttavia un Autore⁸² in particolare sosteneva che la norma sarebbe stata estensibile in via analogica fino a comprendere la convalida del marchio di fatto. Questa estensione era reputata ammissibile in base all'identità di *ratio* ravvisabile nelle due fattispecie ed inoltre in virtù della considerazione che la convalida non può essere configurata come una sorta di privilegio per il marchio registrato. Il termine quinquennale, richiesto dall'art. 48, non decorreva semplicemente dalla registrazione, ma era previsto altresì che in quel quinquennio avvenisse un'utilizzazione in pubblico; il legislatore avrebbe così inteso porre l'accento sull'uso e non sulla sola registrazione. Il termine quinquennale, nel caso del marchio successivo non registrato, sarebbe potuto decorrere dalla raggiunta notorietà dell'uso del segno.

⁸² R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 107 ss.

La successiva versione dell'art. 48 l.m., in seguito al d.lgs. 480/1992, non risolse espressamente la questione, né ammettendo, né escludendo la convalida del marchio di fatto, ma la lettera della norma continuava a fare riferimento al “*marchio posteriore registrato*”, che doveva essere stato “*domandato*” in buona fede.

In realtà, dai verbali dei lavori della Commissione per il progetto di riforma è documentato che la questione dell'estensione all'ipotesi qui in esame fu presa in considerazione. Nella seduta del 16 aprile 1991⁸³ venne proposta l'estensione della preclusione per tolleranza anche ad un marchio successivo non registrato. Questa proposta fu successivamente ritirata in quanto si evidenziò come l'estensione avrebbe comportato dei problemi circa l'individuazione dell'esatto termine di inizio della decorrenza del quinquennio ed inoltre sarebbe stata contrastante con la tendenza a favorire la registrazione dei marchi.

Il nuovo articolo 48 avrebbe ancora disciplinato esclusivamente la convalida del marchio registrato,⁸⁴ anche se argomenti di ordine sostanziale si sarebbero potuti sostenere, come per l'estensione al conflitto con una precedente ditta o altro segno dell'impresa, anche per l'estensione della convalida al non marchio registrato; in questo caso però non si sarebbe trovato conforto in nessuna norma comunitaria ed inoltre questo genere di estensione avrebbe comportato un contrasto con il tendenziale ridimensionamento dei marchi di fatto⁸⁵. Un argomento letterale a favore di tale estensione sarebbe solamente stato ravvisabile nella soppressione di qualsiasi riferimento alla pubblicazione del secondo marchio come termine *a quo* per il decorso del quinquennio di tolleranza, per alcuni Autori questa modifica avrebbe reso più difficile sostenere l'inapplicabilità della convalida ai segni distintivi di fatto⁸⁶.

⁸³ Come riporta G. FLORIDIA, *Marchi invenzioni modelli*, Giuffrè, Milano, 1993, 129 ss.

⁸⁴ T. DI MARCO, *Rassegna giurisprudenziale, art.48*, in *La nuova legge marchi*, a cura di G. Ghidini, cit., 271.

⁸⁵ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 92.

⁸⁶ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 249; C. GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1994, 124.

La versione più recente della fattispecie della convalida, disciplinata all'art. 28 c.p.i., continua a riferirsi all'uso "*di un marchio posteriore registrato*" e sembra perciò non lasciare spazio a che il secondo segno possa anche essere costituito da un marchio di fatto, richiedendo espressamente che il secondo segno sia registrato⁸⁷.

Una parte della dottrina recente continua invece a ravvisare delle possibilità per un'estensione analogica della convalida al marchio di fatto, anche nell'art. 28 c.p.i., ritenendo che probabilmente in questo caso sarebbe più opportuno parlare di "inopponibilità del marchio anteriore" e non di convalida. Secondo questa lettura delle disposizioni, il *favor* che la legge riconosce per il marchio registrato non sarebbe ostativo a questa estensione, ma comporterebbe solo che la prova del quinquennio dell'uso effettivo da parte del secondo soggetto sia più esigente. Il marchio registrato ha infatti una naturale sfera d'uso, rappresentata dal territorio nazionale, che non è riferibile invece al marchio di fatto. La tolleranza dell'uso, da parte del titolare del marchio anteriore, del marchio registrato successivo equivale ad una tolleranza sull'intero territorio nazionale, invece la tolleranza nei confronti di un successivo marchio di fatto non varrebbe necessariamente nell'ambito di tutto il territorio nazionale, ma solo nell'area in cui effettivamente il segno è stato utilizzato. La stessa considerazione sarebbe da ripetersi per quanto riguarda le modalità e la quantità d'uso. La convalida del marchio registrato sarebbe quindi totale, quella del marchio di fatto sarebbe nei limiti dell'uso effettivamente operato nel quinquennio. Lo schema sarebbe quindi analogo a quello previsto per il caso del conflitto tra anteriore marchio di fatto ed un posteriore marchio registrato. Come la sfera di utilizzazione dell'anteriore marchio di fatto è cristallizzata all'ambito raggiunto al momento della registrazione del segno successivo, così potrebbe avvenire per la sfera di utilizzazione del marchio di fatto convalidato⁸⁸.

⁸⁷ L. PECORARO, *Nullità, convalidazione, decadenza*, in *Il diritto dei marchi d'impresa*, a cura di N. Bottero e M. Travostino, UTET, Torino, 2009, 509.

⁸⁸ M. FRANZOSI, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 178

Se è pur vero che il fondamento dell'istituto è cambiato, passando dall'essere costituito sulla base della pubblicità ad una preclusione per tolleranza, ponendo quindi l'accento sulla conoscenza dell'uso e sulla consapevole tolleranza di esso, residuano comunque delle perplessità sul fatto che un marchio di fatto possa convalidarsi. Il sistema ha mantenuto un forte riferimento della convalida alla registrazione del secondo segno; il fondamento della convalida è la tolleranza cosciente dell'uso, ma la conoscenza dell'uso può essere "promossa" dalla possibilità di verificare se un dato segno è stato registrato: l'accertamento dell'avvenuta registrazione attiva l'attenzione del titolare del marchio anteriore e promuove un controllo sulla situazione di mercato che, senza quel fattore, sarebbe magari mancato⁸⁹. La conoscenza è provata per presunzioni e l'utilizzabilità di meccanismi presuntivi costituirebbe un fattore di rischio nel caso in cui l'uso da provare sia quello di un marchio sprovvisto di registrazione e dotato solamente di una notorietà non puramente locale.

Si aggiunga anche che la Corte di Giustizia ha affermato, in sede di elencazione dei presupposti richiesti per l'operare della convalida, che la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato costituisce una condizione necessaria per il meccanismo della preclusione per tolleranza⁹⁰.

2.1.13 Il principio di unitarietà dei segni distintivi: l'estensione dell'istituto della convalida a segni diversi dal marchio.

Si è già esaminato come il segno anteriore nello schema della convalida possa ormai, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, essere costituito anche da una ditta e da un'insegna e come ciò sia risultato sempre più chiaramente dal dato normativo⁹¹, che ha progressivamente portato a termine un'effettiva

⁸⁹ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 147.

⁹⁰ Corte di Giustizia UE, C-482/09, caso *Budějovický Budvar*, punto 54, <http://curia.europa.eu>.

⁹¹ Si è già detto che dalla lettera dell'attuale art. 28 c.p.i., visto il rinvio generico che questo opera all'art. 12 in tema di nullità per mancanza di novità, il quale alla lettera *b* prevede che tolgano novità al marchio successivo registrato i segni già noti come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio o altro segno distintivo, sembra ormai evidente che la convalida possa operare anche nei confronti del titolare di questi diritti anteriori. La convalida

applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi⁹². Rimane però un ulteriore interrogativo, la cui soluzione pare meno scontata, riguardo al fatto che altri segni distintivi possano essere convalidabili, e quindi sostanzialmente occupare quel posto che tradizionalmente, nello schema richiesto per l'operare dell'istituto della convalida, è riservato al solo marchio registrato.

Questa ipotesi non è stata avanzata solo in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 30/2005, ma già in presenza dell'originario art. 48 l.m., riguardo al quale una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza aveva ipotizzato che anche altri segni non registrati fossero convalidabili⁹³. Inoltre, in seguito alla riforma del 1992, altri Autori iniziarono a sostenere che le nuove norme aprivano almeno a “nuovi spazi interpretativi anche per risolvere problemi di conflitto *fra* segni diversi dal marchio (*in primis, fra ditte*)”⁹⁴.

L'art. 28 c.p.i. fa però ancora espresso riferimento al fatto che la tolleranza del titolare del primo segno debba avvenire nei confronti dell'uso “*di un marchio posteriore registrato uguale o simile*”, non vi è dunque nessun appiglio dal punto di vista normativo per ritenere che la convalida possa essere anche a vantaggio di altri segni non registrati. In questo caso non soccorre l'interpretazione estensiva nemmeno la normativa comunitaria, poiché la preclusione per tolleranza è disciplinata all'interno del regolamento solamente a vantaggio di un marchio comunitario, quindi di un segno registrato, e anche nella direttiva, all'art. 9, il marchio convalidabile è il “*marchio posteriore registrato*”.

Inoltre, un'ulteriore prova del fatto che il marchio convalidabile sarebbe solo quello registrato è ravvisabile nell'espressione che fa salvo il caso in cui il segno successivo sia stato “*domandato in malafede*”, che oltre a costituire un altro

del marchi contrastante con altri segni è inoltre sostenuta considerata la genericità dell'espressione “*titolare di un diritto di preuso*”.

⁹² Una breve definizione di questo principio è stata data *supra*, nota 64.

⁹³ Si è già visto che R. PENNISI, in *La convalida del marchio*, cit., 91 ss. ha affrontato nella stessa sede e giungendo alla stessa conclusione estensiva l'ipotesi della convalida della ditta e del marchio di fatto. Sul punto si ricorda, per quanto riguarda la giurisprudenza minoritaria a cui si è fatto riferimento, la sentenza del Tribunale di Milano, 30 settembre 1982, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1983, 315 ss., che giungeva ad ammettere l'operare della convalida nel conflitto tra due ditte.

⁹⁴ G. CAVANI, *Commento generale*, in *La riforma della legge marchi*, a cura di G. Ghidini, cit., 45; analogamente T. DI MARCO, *Rassegna giurisprudenziale*, art. 48, cit., 272.

espesso riferimento alla registrazione, porrebbe ulteriori problemi circa la prova di questo *status* soggettivo in assenza della domanda di brevetto.

La parte della dottrina che sostiene l'estensione dei segni convalidabili affinché la categoria comprenda altri segni identificativi dell'impresa, elabora le sue argomentazioni procedendo alla trattazione congiunta della convalida del marchio di fatto e degli altri segni. Il *favor* che la normativa attuale ancora mostra per il marchio registrato non sarebbe sufficiente ad escludere la convalida di altri segni, semplicemente renderebbe più esigente la prova dell'utilizzo reale nell'arco del quinquennio e limiterebbe sul piano territoriale all'estensione dell'utilizzo effettivo gli effetti della convalida⁹⁵.

Inoltre, la dottrina favorevole a questa estensione analogica ricorre, anche in questo caso, come per le argomentazioni a sostegno per l'applicazione dell'art. 28 nella fattispecie di un segno distintivo precedente diverso dal marchio, soprattutto al principio di unitarietà dei segni distintivi, che dispone di risolvere in modo unitario e sistematicamente coerente ogni conflitto con diritti anteriori sul medesimo segno e ciò a prescindere dalla funzione (di ditta, marchio o insegna) in cui esso venga utilizzato⁹⁶.

Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la convalida possa essere configurata esclusivamente a vantaggio di un marchio registrato, escludendo dall'applicazione della norma tanto il caso di un successivo marchio di fatto, tanto quello di un altro segno distintivo non registrato⁹⁷.

In maniera analoga motivano alcuni provvedimenti più recenti, applicando le norme del Codice della Proprietà Industriale, sulla base della considerazione che

⁹⁵ M. FRANZOSI, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, cit., 178.

⁹⁶ N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, cit., 112 ss. In senso favorevole all'applicazione della convalida anche a vantaggio di altri segni si era in precedenza espresso anche P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1992, 7. Nello stesso senso M. FRANZOSI, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, cit., 178 ed apparentemente anche A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 249.

⁹⁷ In senso contrario alla convalida di altri segni si era espressa la giurisprudenza prevalente prima dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale: Cass. 3 agosto 1987, n. 6678, in *Giur. It.*, 1988; I, 594; Trib. Milano, 23 febbraio 1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, n. 3403; Trib. Milano, 6 ottobre 1988, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, II, 14 ss.

l'art. 28 c.p.i. ha superato senza alcuna modifica le modifiche intervenute in materia di marchi tra il 2006 e il 2010 e questo sarebbe sintomo del fatto che “il legislatore, anche da ultimo, non ha inteso modificare i confini e gli spazi applicativi della fattispecie in discorso, che era, e resta, un istituto di natura eccezionale, che non può essere applicato analogicamente nei confronti dei segni distintivi dell'azienda non registrati”⁹⁸.

Un'altra parte della giurisprudenza ha invece ritenuto, mediante un'interpretazione analogica, che si possano convalidare anche altri segni non registrati. Si è già citata la sentenza più risalente in questo senso, Tribunale di Milano 30 settembre 1982⁹⁹, per la quale “se la finalità della norma ex art. 48 l.m. è quella di precludere la possibilità che il concorrente, dopo aver tollerato per lungo periodo l'uso del marchio da altri successivamente registrato e valorizzato con il decorso del tempo, possa insorgere magari col malizioso proposito di danneggiare l'altrui impresa [...], non si vedono ostacoli all'applicazione del principio anche al di là dei casi espressamente contemplati ogni qualvolta sussista, riguardo ad essi una *ratio* tale da giustificare tale disciplina. Né in contrario varrebbe richiamare il divieto di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. al c.c.) giacché tale divieto, com'è noto, riguarda le disposizioni che, mediante l'eccezione, determinino uno *jus singulare* di per se stesso insuscettibile di estensione a situazioni non contemplate, ma non sembra toccare quelle norme che – quantunque derogative della disciplina comune – non esauriscono con la loro formulazione letterale tutta l'intrinseca capacità espansiva di cui sono suscettibili in relazione alla *ratio* che ha suggerito al legislatore di dettare la deroga”.

⁹⁸ Così sostiene Trib. Torino, 4 marzo 2012, <http://iusexplorer.it/dejure>, richiamando la sentenza Cass., Sez. I, 11 ottobre 2002, n. 14483, *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 249 ss., nella quale la Suprema Corte aveva presentato una particolare interpretazione dell'art. 13 l.m., secondo cui il principio di unitarietà dei segni distintivi, nel precludere l'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile all'altrui marchio stabilisce la priorità della protezione del marchio rispetto agli altri segni distintivi. In base a questa considerazione “l'istituto della convalidazione non può trovare applicazione in riferimento ai predetti segni nei confronti del marchio”.

⁹⁹ In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1983, 315 ss.

Analogamente la giurisprudenza si è espressa in pronunce più recenti¹⁰⁰, anche nella sentenza n. 17927 del 2008 della Corte di Cassazione,¹⁰¹ in cui le Sezioni Unite hanno osservato che “non dovrebbe esserci ragione di dubitare della applicazione della regola della convalidazione anche al caso di ditta o denominazione sociale confliggente con un marchio anteriore. Senza aggiungere che a favore di tale soluzione depone la regola dell’unitarietà dei segni distintivi oggi codificata dall’art. 22 c.p.i. [...], ma anche la considerazione che, una volta che si ritiene che la convalidazione si traduca in una disposizione di natura processuale, che prevede una vera e propria decadenza dell’esercizio dell’azione di nullità o contraffazione, non si vede come possa negarsi che tale decadenza riguardi anche l’azione che spetta al soggetto titolare di un’ anteriorità opponibile ad un segno diverso dal marchio”¹⁰².

Con l’esame di quest’ultima ipotesi di applicazione analogica, che pare essere ammissibile, viste le recenti pronunce giurisprudenziali e le opinioni dottrinali ricordate, a differenza di quella che prevede l’estensione della preclusione per tolleranza a vantaggio di un marchio di fatto, si è esaurito l’esame dell’ambito di applicazione della convalida. Dopo aver chiarito rispetto a quali segni anteriori il segno posteriore possa convalidarsi ed aver identificato i segni a vantaggio dei quali la convalida può operare, è possibile procedere all’esame dei presupposti, richiesti dagli ordinamenti italiano e comunitario, per l’applicazione di questo istituto giuridico.

¹⁰⁰ Si veda ad esempio Trib. Roma, 14 aprile 2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 100, dove si ritiene che l’istituto della convalida, come disciplinato dall’art. 28 c.p.i., debba essere esteso analogicamente al conflitto tra marchi e diversi segni distintivi dell’impresa (nel caso specifico è affermata la possibilità di convalida di un nome a dominio in contrasto con un anteriore marchio registrato).

¹⁰¹ Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, n. 17927, cit., 270 ss., dove la Corte di legittimità ha sostenuto che la disciplina del marchio e quella degli altri segni distintivi, benché contenute in fonti normative diverse, siano assoggettate a taluni principi comuni, tra i quali quelli di verità, capacità distintiva e verità e conseguentemente ha ammesso la possibilità della convalida, per analogia, della denominazione sociale.

¹⁰² Per la trattazione della configurazione della convalida come ipotesi di decadenza dall’azione si rinvia ai § 5.2.2 e seguenti.

CAPITOLO III. I PRESUPPOSTI DELLA CONVALIDA.

3.1 Il termine quinquennale.

Nel capitolo precedente si è delimitato l'ambito di applicazione della convalida, identificando quali sono i soggetti titolari di un diritto anteriore a cui può essere preclusa l'azione di nullità relativa e definendo quali segni distintivi possono essere convalidabili; occorre proseguire l'analisi dell'istituto giuridico oggetto di questo studio, affrontando la questione dei presupposti richiesti per la sua applicazione. Iniziamo questo esame a partire dal termine temporale durante il quale la tolleranza cosciente del primo titolare, nei confronti dell'uso del segno successivo confondibile, deve protrarsi.

La convalida è un istituto giuridico che fonda il suo effetto sul decorso del tempo, benché questo debba essere accompagnato da altri elementi per il perfezionamento della fattispecie. Attraverso l'analisi delle disposizioni che hanno trattato il fenomeno della convalidazione nel corso dell'evoluzione normativa¹, si è visto come questo periodo di tempo sia sempre stato previsto della durata di cinque anni, anche all'interno del diritto comunitario.

L'unica eccezione è costituita dall'art. 40 del progetto elaborato nel 1906, che però, come si è già avuto modo di sottolineare, non riguardava strettamente il fenomeno della convalida, ma intendeva piuttosto fondare un sistema misto di acquisto del diritto sul marchio. Quell'art. 40 faceva riferimento ad un periodo molto più breve: due anni dalla registrazione. Il fenomeno ivi disciplinato era ritenuto strettamente connesso con quello della decadenza per non uso, che si perfezionava in caso di mancata utilizzazione del marchio entro un anno dalla registrazione; il termine di due anni era sembrato congruo per l'esercizio dell'azione da parte di chi era titolare di un diritto di preuso, che risultava leso dalla successiva registrazione.

¹ § 1.7 e seguenti del Capitolo I.

Nel sistema di registrazione misto il titolare del marchio non registrato non aveva la possibilità di escludere altri dall'utilizzazione del segno, ma al preuso era riconosciuto solamente un effetto prenotativo sulla registrazione². A partire dalla disposizione cronologicamente successiva, l'art. 99 del decreto 1602/1934, il termine temporale è sempre stato definito della durata di cinque anni, ad essere cambiati sono altri elementi di fattispecie, pur sempre riguardanti la determinazione di questo termine, si procede ora all'analisi di come questi mutamenti abbiano influito sul decorso del tempo ai fini della convalida.

3.1.1 Il dies a quo del termine quinquennale.

Sulla durata del termine richiesto per la convalida non vi possono essere dubbi, occorre dunque individuare il momento da cui questo periodo inizia a decorrere e per procedere a tale individuazione è necessario comprendere a quale altro elemento di fattispecie si riferisca tale termine quinquennale.

La versione originaria dell'art. 48 l.m. prevedeva che la preclusione dell'azione di nullità si verificasse quando il secondo marchio fosse stato “*pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione di cui all'art. 35*”. Il termine quinquennale era chiaramente riferito all'uso pubblico ed in buona fede dopo la registrazione ed era espressamente previsto che il quinquennio iniziasse a decorrere dopo la pubblicazione disciplinata dall'art. 35 della stessa legge, il quale prevedeva: “*L'Ufficio pubblica la notizia dei brevetti concessi e l'esemplare dei marchi nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali*”.

² R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 31, ha in proposito osservato che l'esigenza di tutelare l'avviamento del marchio successivo registrato, che diverrà fondamentale nella disciplina della convalida a partire dall'art. 99 R.D. 1602/1934, era totalmente estranea all'art. 40 del 1906, che mirava semplicemente alla realizzazione di un sistema intermedio di acquisto del diritto. “In quell'ottica il termine di decadenza dell'azione aveva lo scopo di assicurare la certezza della situazione del registrante. Congruo con tale esigenza era un termine quanto più possibile breve, in modo da evitare che il marchio cominciasse a caricarsi di valori di avviamento, ma non troppo breve, tale cioè da rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto”.

A tale pubblicazione, prevista per i marchi aventi efficacia soltanto in Italia, doveva essere considerata equivalente la pubblicazione nel Bollettino internazionale delle registrazioni ottenute presso l'Ufficio di Berna, prevista dalla Convenzione di Parigi³.

La norma richiedeva espressamente che il marchio fosse usato dopo la pubblicazione e tale specificazione implicava che questa data e l'inizio dell'effettivo uso potessero non coincidere; questo poteva verificarsi nell'ipotesi in cui il marchio, al momento della registrazione, non fosse ancora realmente utilizzato; in questo caso il termine avrebbe iniziato la sua decorrenza dal momento dell'uso effettivo⁴.

Una parte della dottrina aveva inoltre rilevato che l'originaria versione della disposizione, facendo decorrere il quinquennio dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino, aveva creato alcuni problemi di ordine pratico, dapprima per i gravi ritardi nella pubblicazione e successivamente per la cessazione della stessa⁵.

In seguito alla riforma del d.lgs. 480/1992, la norma sulla convalida prevede che incorrano nella preclusione dell'esercizio dell'azione di nullità i titolari dei diritti anteriori che abbiano “*durante cinque anni consecutivi tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile*”. È evidente che sia stato eliminato qualsiasi riferimento alla pubblicazione della registrazione del marchio da convalidare e che il termine quinquennale non sia più riferito all'uso del secondo marchio, ma alla tolleranza da parte del preutente. In dottrina si è osservato che in questo modo è stata introdotta la regola, conforme alla configurazione della convalida come preclusione per tolleranza secondo il diritto comunitario, per la quale il termine quinquennale decorre dalla

³ App. Firenze, 4 dicembre 1975, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, 179 ss.; Trib. Milano, 28 giugno 1979, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1979, 592 ss.

⁴ M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., 581; così sottolinea anche R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 114, il quale specifica altresì che il non uso non poteva superare la durata di tre anni, altrimenti si sarebbe verificata l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 42.1 l.m., per il quale “*Il brevetto decade altresì se il marchio non è utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, l'utilizzazione è stata sospesa per tre anni*”.

⁵ F. LEONELLI, P. PEDERZINI, P.L. COSTA, S. CORONA, *La nuova legge sui marchi d'impresa*, Pirola Editore, Milano, 1993, 135.

conoscenza, da parte del primo titolare, dell'esistenza e soprattutto dell'uso del marchio successivo e non della sua registrazione⁶.

Secondo questa lettura della disposizione, si esclude che il legislatore abbia voluto attribuire alla conoscibilità legale, derivante dalla registrazione del marchio successivo, il ruolo di conoscenza effettiva, che invece è espressamente richiesta dalla norma. Inoltre l'attuale formulazione della disposizione comporta che il presupposto della conoscenza, da parte del primo titolare, dell'uso effettuato dal successivo registrante, debba essere provato da chi invoca la convalidazione⁷.

In seguito all'eliminazione, a partire dal d.lgs. 480/1992, di qualsiasi riferimento alla pubblicazione e quindi alla concessione del marchio, in dottrina e giurisprudenza, partendo dalla considerazione che "la nuova norma non precisa neppure se l'uso debba essere posteriore alla registrazione"⁸ non risulta una soluzione univoca che stabilisca se, agli effetti del decorso del termine, possa rilevare la tolleranza cosciente del titolare del diritto anteriore, che sia precedente al perfezionamento della registrazione, ma successiva al deposito della domanda.

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza il quinquennio inizierebbe a decorrere dall'intervenuta conoscenza dell'uso altrui, sia essa contestuale oppure successiva, ma non precedente, alla registrazione⁹. In alcune pronunce giurisprudenziali si è sostenuto che la norma richiede la conoscenza della

⁶ In seguito alla riforma del 1992 per la fattispecie prevista per la convalida è richiesto un vero e proprio elemento costitutivo in più, che consiste nella vera e propria tolleranza dell'uso, data da una effettiva conoscenza dell'uso e dalla sua sopportazione, come ha evidenziato Cass., 4 dicembre 1999, n. 13592, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 13, si veda *infra*, nota 21. Si vedano anche a proposito, nella giurisprudenza comunitaria, T-417/12 punto 19 "The proprietor of the earlier trade mark must be aware of the use of that trade mark after its registration" e C-381/12 punti 54 e 55 ed ancora C-482/09 punti 54 e da 56 a 58.

⁷ Trib. Torino, 25 gennaio 2010, *Riv. Dir. Ind.*, 2010, 94; G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 186; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Diritto industriale*, cit., 153; M. RICOLFI, *I segni distintivi dell'impresa*, cit., 100; M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà Industriale*, cit., 154. Sulla prova degli elementi di fattispecie si veda il paragrafo 3.6.

⁸ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 247.

⁹ Così ad esempio F. LEONELLI, P. PEDERZINI, P.L. COSTA, S. CORONA, *La nuova legge sui marchi d'impresa*, cit., 135

“utilizzo di un marchio già registrato, del quale, cioè, sia stata concessa, e non meramente richiesta, la registrazione”¹⁰.

Un Autore ha ritenuto possibile argomentare che il momento in cui inizia a rilevare la tolleranza, per la decorrenza del quinquennio, possa essere individuato solo contestualmente o successivamente alla registrazione e non in seguito al solo deposito, basandosi anzitutto su un argomento letterale, dal momento che l'art. 28 c.p.i. fa espresso riferimento ad un marchio registrato; in secondo luogo ha osservato che comunemente si ritiene che il marchio in corso di registrazione sia, per la tutela, da equiparare al marchio di fatto¹¹. Inoltre lo stesso Autore ha ricordato che, in seguito ad osservazioni ed opposizioni di terzi nel procedimento di registrazione, ex artt. 175 e 176 c.p.i., la domanda di marchio potrebbe in definitiva non portare alla registrazione, così l'interesse ad impedire la convalidazione non potrebbe sorgere in capo al preutente prima dell'avvenuta registrazione¹².

In linea con tale interpretazione si è espressa recentemente anche la Corte di Giustizia, con ordinanza del 6 giugno 2013, nel procedimento C-381/12, in sede di giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di Giustizia dell'UE, di una pronuncia del Tribunale, seguita a un ricorso contro un provvedimento dell'UAMI. In questa ordinanza la Corte ha confermato l'interpretazione scelta dal Tribunale, per la quale la data di riferimento per calcolare il *dies a quo* del termine di preclusione per tolleranza è quella in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto conoscenza dell'uso del marchio

¹⁰ Trib Firenze 16 giugno 2002, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 986. Si veda inoltre Trib. Brindisi, 8 febbraio 2009, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 100 ss., che ha sostenuto che, per la decorrenza del termine, si deve fare riferimento al momento in cui il marchio posteriore ha ottenuto la registrazione. In questa sentenza il Tribunale di Brindisi ha specificato che in quel caso non ricorrevano i presupposti per la convalida, dal momento che l'azione di nullità era stata proposta a meno di tre anni di distanza dalla registrazione del marchio successivo, essendo irrilevante che il titolare del marchio anteriore avesse tollerato l'uso del marchio posteriore anche per un periodo precedente alla registrazione, per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

¹¹ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 155, richiama in proposito Trib. Roma, 11 maggio 1982, *Giur. ann. dir. ind.* n. 1552 e Trib. Napoli 25 luglio 1981, *Giur. ann. dir. ind.* n. 1428, e sostiene che, ove si ammettesse una rilevanza dell'uso in seguito alla domanda, ma prima del perfezionamento della registrazione, si introdurrebbe una differenza di trattamento tra questa ipotesi e quella del marchio di fatto registrato in un momento successivo, per il quale si ritiene che l'uso di fatto precedente sia irrilevante.

¹² M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 155.

comunitario posteriore e questa data non può che essere posteriore a quella della registrazione di tale marchio, momento a partire dal quale è acquisito il diritto su quest'ultimo¹³.

Un'interpretazione conforme a tale orientamento è ancora recentemente stata seguita dal Tribunale UE (Settima Sezione) nella sentenza del 23 ottobre 2013, relativa alla causa T-417/12¹⁴. Si aggiunga che precedentemente la Corte di Giustizia aveva già affermato che una delle condizioni necessarie per il decorso del termine quinquennale è “la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato”¹⁵.

D'altra parte vi è anche chi sostiene che, essendo stato soppresso, a partire dalla riforma del 1992, ogni riferimento alla pubblicazione, e quindi alla concessione del marchio, il quinquennio possa decorrere dalla data di deposito della domanda del secondo marchio, oltre che dall'uso, dalla conoscenza e dalla tolleranza¹⁶. Le

¹³ Corte di Giustizia, C-381/12, 6 giugno 2013, <http://eur.lex.europa.eu>; la conclusione della Corte riportata nel paragrafo (punto 54 dell'ordinanza) era stata introdotta dalla seguente considerazione (punto 53): “Per confutare l'argomento dedotto dalla Marchi Italiani, secondo il quale il *dies a quo* del termine di preclusione per tolleranza è la data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario posteriore, il Tribunale ha richiamato, al punto 32 della sentenza impugnata, la finalità dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, che è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore per cinque anni consecutivi, pur essendo al corrente di tale uso, con la perdita delle azioni di nullità e di opposizione di cui disponevano nei confronti di detto marchio. A tale riguardo, il Tribunale ha aggiunto, al medesimo punto 32, che non si può ritenere che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato l'uso del marchio comunitario posteriore una volta venuto a conoscenza del suo utilizzo, se egli non era in condizione né di opporsi al suo uso né di domandare la nullità (v., per analogia, sentenza Budějovický Budvar, cit., punti da 44 a 50)”. Sulla sentenza del caso Budweiser (C-482/09) si veda *infra*.

¹⁴ T-417/12, 23 ottobre 2013 in <http://curia.europa.eu>. Punto 21: “It's from the time when the proprietor of the earlier trade mark is made aware of the use of the later Community trade mark, after its registration, and not the date on which the application for the Community trade mark is filed, that the period of limitation in consequence of acquiescence starts running”.

¹⁵ Corte di Giustizia, C-482/09, 22 settembre 2011, punto 62. In merito a questa sentenza G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, in *Codice della Proprietà Industriale*, a cura di A. Vanzetti, 535, ha osservato che la motivazione del provvedimento sembra indicare che la Corte si riferisse alla effettiva registrazione/concessione del marchio successivo, si veda anche il punto 54 dove si afferma che il termine “non può cominciare a decorrere a partire dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo titolare in seguito abbia provveduto alla registrazione”.

¹⁶ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit. 185; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, 247, rilevano che la norma odierna non precisa neppure che l'uso debba essere posteriore alla registrazione; sul punto si veda anche C. GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1203.

opinioni orientate in tal senso tendono tuttavia ad escludere che, ai fini della convalida, possa addirittura rilevare il preuso anteriore al deposito¹⁷.

Un Autore ha in particolare sostenuto, nonostante il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria in senso opposto, che, considerato l'assetto attribuito alla convalida dalla riforma del 1992, incentrato sulla tolleranza del titolare del diritto anteriore piuttosto che sulla registrazione, la tesi per cui il quinquennio può decorrere già da epoca anteriore alla concessione della registrazione, ma successiva al deposito della domanda, dovrebbe essere ritenuta preferibile¹⁸. È invece difficilmente configurabile il rilievo dell'uso, e della conoscenza dell'uso, anteriori al deposito del marchio ed altrettanto complesso sarebbe ipotizzare di cumulare, ai fini della convalida, il periodo d'uso anteriore al deposito e quello posteriore. La registrazione conferisce infatti al titolare un diritto più ampio di quello derivante dall'uso di un marchio non registrato ed inoltre la tolleranza di un uso di fatto, magari circoscritto territorialmente, non implica la tolleranza di una registrazione e degli effetti che essa comporta; in conclusione sembra possibile ritenere che, per la convalida di un marchio registrato, occorrono cinque anni consecutivi di tolleranza dell'uso del marchio a partire dal momento del deposito, che non possono essere ridotti tenendo conto di un uso meramente di fatto anteriore¹⁹.

3.1.2 La tolleranza quinquennale continuativa.

L'art. 28 c.p.i., così come l'art. 9 DM e l'art. 54 r.m.c., riferiscono evidentemente il carattere della durata quinquennale alla tolleranza del titolare del marchio precedente. Prima di proseguire con l'analisi del carattere continuativo del termine temporale riferito a questo *status* soggettivo, è ovviamente necessario

¹⁷ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit. 185; Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 30 ha ritenuto "irrilevante, per il decorso del quinquennio un eventuale uso di fatto anteriore alla registrazione del marchio", in proposito G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 535, ha osservato che dalla motivazione della sentenza citata la Corte, benché usi la parola registrazione, sembra riferire l'irrilevanza a un uso anteriore al deposito e non alla concessione.

¹⁸ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 535.

¹⁹ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 535.

fornire una prima definizione della tolleranza richiesta dalla norma, sulla quale si tornerà successivamente, al § 3.2.

Si ritiene che l'attuale versione della norma, prevedendo che il titolare del marchio anteriore abbia “*tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore uguale o simile*”, richieda che il titolare dell'antiorità fosse consapevole dell'uso del marchio successivo e che, nonostante ciò, non abbia reagito, facendo valere il proprio diritto²⁰.

Il requisito della tolleranza è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'attuazione della direttiva 89/104/CEE, in precedenza il presupposto della convalida era l'uso pubblico in buona fede per cinque anni, decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino, senza contestazioni²¹.

La disposizione dell'attuale Codice non richiede più la presenza di una mera conoscibilità ipotetica dell'esistenza del secondo segno, derivante dal pubblico utilizzo quinquennale da parte del secondo titolare, ma la conoscenza effettiva dell'uso²².

La Corte di Giustizia ha definito la tolleranza come la condizione di chi resta inerte dinnanzi a una situazione a cui avrebbe la possibilità di opporsi, precisando che è richiesto che il titolare del marchio anteriore sia “al corrente della registrazione del marchio posteriore e dell'uso di tale marchio dopo la registrazione”²³.

Un Autore ha ritenuto che “tolleranza” e “consenso” siano due concetti nettamente distinti: il consenso a cui faceva riferimento l'art. 1.1 l.m., attuale art. 20 c.p.i., non potrebbe consistere in un comportamento meramente abdicativo,

²⁰ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 248 ss., M. RICOLFI, in AA. VV., *Diritto Industriale*, cit., 100, M. FRANZOSI, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, cit., 178.

²¹ Cass., 4 dicembre 1999, n. 13592, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 13 ss., ha evidenziato che “il testo della legge marchi antecedente la novella del 1992 si limitava a richiedere, al fine della convalidazione del marchio, l'uso pubblico quinquennale di esso, da parte di un soggetto incolpevolmente ignaro di ledere l'altrui esclusiva, senza contestazioni del titolare del segno antecedente; il testo novellato richiede un elemento costitutivo in più, consistente nella vera e propria tolleranza dell'uso altrui da parte del titolare della registrazione precedente, la quale presuppone la conoscenza dell'altrui abuso e quindi la sopportazione dello stesso”.

²² C. GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE. Commentario*, cit., 1204.

²³ Corte di Giustizia, C-482/09, 22 settembre 2011, punti 44, 45 e 58.

in una semplice rinuncia all'esercizio dell'opposizione o dell'azione di nullità relativa: "Il consenso non negoziale, *sub specie* di rinuncia tacita, inerzia, consapevole tolleranza, è previsto e disciplinato non già nell'art. 1.1, *incipit*, ma nell'art. 48 l.m., per l'appunto, e solo in esso"²⁴.

In dottrina tuttavia un altro Autore ha sostenuto che la tolleranza possa costituire una tipologia di consenso, in particolare la forma più debole di manifestazione del consenso del titolare²⁵. Inoltre l'Avvocato generale ha rilevato che, dalla nozione di tolleranza adottata dalla Corte di Giustizia, C-482/09, sopra richiamata, si trae la conclusione che il comportamento identificabile con la tolleranza comporta una certa passività, in quanto colui che tollera, sebbene sia a conoscenza dell'uso di un segno contrastante, rinuncia ad adottare contromisure. Secondo l'Avvocato generale da tale condotta passiva può scaturire eventualmente persino un consenso implicito di colui che tollera. "Ciò spiega anche perché l'ordinamento giuridico collega a detta passività un effetto prescrittivo del diritto formalmente spettante a colui che tollera. È necessario, tuttavia, distinguere chiaramente la mera tolleranza dal consenso, che, come esplicitato dalla Corte nella sua giurisprudenza, dev'essere espresso in modo da far trasparire con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto. Una siffatta volontà risulta normalmente da una manifestazione espressa del consenso. Tuttavia, non si può escludere che, in determinati casi, essa possa risultare in modo tacito da elementi e circostanze, le quali, valutate dal giudice nazionale, esprimano parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto"²⁶. Ora che si è chiarito a quale atteggiamento psicologico del titolare del diritto anteriore il legislatore del Codice e quello comunitario fanno riferimento quando parlano di tolleranza, occorre tornare al fatto, finora solo accennato, che il

²⁴ G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno del pubblico*, cit., 199.

²⁵ Nel § 3.2.1 si analizzerà in particolare la ricostruzione di M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 190 ss.

²⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, punti 70 e 71 in merito alla causa Causa C-482/09, caso Budweiser.

decorso del termine quinquennale debba essere senza interruzioni; l'art. 28 c.p.i. e l'art. 54 r.m.c. riportano infatti l'espressione "*per cinque anni consecutivi*".

La versione originaria dell'art. 48 l.m. si limitava invece a riferire il carattere della durata quinquennale all'uso da parte del secondo registrante, precisando che tale utilizzo dovesse essere "*senza contestazioni*" da parte del primo titolare. Questa espressione generica aveva comportato che, per l'interpretazione dominante, al fine di interrompere il decorso del termine quinquennale, fosse sufficiente un qualsiasi tipo di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, come per esempio una lettera di diffida²⁷. L'assenza delle contestazioni, prevista dall'originario art. 48 l.m., poteva infatti essere considerata come una condizione della buona fede richiesta in capo al soggetto che utilizzava il marchio posteriore. Dal momento che qualsiasi tipo di contestazione comporta l'acquisizione della consapevolezza del conflitto con un diritto altrui, e quindi il venir meno del requisito dell'uso in buona fede, l'opinione della giurisprudenza e della dottrina era nel senso di ritenere che fosse sufficiente ad interrompere il termine per la convalida qualunque tipo di contestazione, non solo quella in sede giudiziale, ma anche quelle in sede stragiudiziale²⁸.

Un Autore²⁹ invece, commentando l'art. 48 risalente al R.D. 929/1942, descriveva la convalida come un'ipotesi di decadenza dall'azione, precisando che "non si tratta di decadenza del marchio, ma di sopravvenuta preclusione all'esercizio dell'azione non tempestivamente esercitata", implicitamente ammettendo che atto interruttivo del decorso del quinquennio fosse solo una contestazione giudiziale.

Un'interpretazione analoga è stata scelta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 17927 del 2008, a cui si già fatto riferimento nel capitolo precedente. In quel provvedimento la Corte di legittimità ha posto "fine all'incertezza tra diffida ed azione quale atto idoneo ad evitare il compimento del quinquennio di tolleranza, che determina altrimenti la convalidazione del

²⁷ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 116.

²⁸ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 184 ss.

²⁹ M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 84.

marchio successivo³⁰, specificando che la convalida non è un meccanismo che causa la perdita, da parte del primo titolare, del proprio diritto, ma si delinea piuttosto come una decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità.

La configurazione come ipotesi di decadenza comporta l'operare dell'art. 2966 c.c. e quindi il fatto che la convalida possa essere impedita solamente dall'atto previsto dalla legge, che consiste esclusivamente nella citazione introduttiva di un giudizio di nullità o contraffazione o comunque un ricorso per l'inibitoria dell'uso della registrazione posteriore. Questa argomentazione da parte della Corte di legittimità era a sostegno di una soluzione che era già stata adottata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano nell'ambito della stessa controversia³¹. Era quindi stato il Tribunale milanese ad inaugurare questo indirizzo, accogliendo la tesi che l'invio di una semplice lettera di diffida al titolare del marchio successivo non è sufficiente ad interrompere il termine quinquennale di tolleranza. Questa interpretazione era poi stata interamente confermata dalla Corte d'Appello di Milano.

Un Autore ha sostenuto che la tolleranza continuativa richiesta dall'art. 28 c.p.i. potrebbe astrattamente essere esclusa sia da qualsiasi manifestazione di volontà del titolare del marchio anteriore, come per esempio dall'invio di una diffida, sia, in via esclusiva, dalla proposizione dell'azione di nullità. La scelta di questa seconda soluzione appare però come l'unica in grado di garantire la certezza del diritto ed inoltre una diffida non seguita dall'azione di nullità potrebbe a sua volta costituire una forma di tolleranza³².

Si è esaminato il problema della determinazione del momento in cui inizia il decorso della tolleranza quinquennale e si è identificato quale atto da parte del primo titolare possa evitarne il completamento, escludendo il requisito della tolleranza quinquennale continuativa ed impedendo la convalida; rimane da analizzare la presenza di eventuali altre cause interruttrive o sospensive del

³⁰ E. BERTI ARNOALDI, *Decadenza dall'azione di nullità e/o contraffazione ed unitarietà dei segni distintivi nell'applicazione della regola della convalidazione (art. 28 c.p.i.)*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 285.

³¹ Trib. Milano, 2 aprile 2001 e App. Milano, 10 luglio 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 272 ss.

³² G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 184.

termine. La lettera della disposizione pare non ammetterne, in particolare nella versione successiva alla riforma del 1992, dove il carattere della durata quinquennale continuativa è direttamente riferito alla tolleranza del primo titolare e non solo all'uso da parte del successivo registrante.

Inoltre la configurazione della convalida come ipotesi di decadenza, stabilita dalla Corte di Cassazione, implica l'esclusione dell'applicabilità delle regole sulla sospensione e sull'interruzione del termine che il codice civile stabilisce in materia di prescrizione (artt. 2941 e 2945 c.c.), essendo per legge (art. 2966 c.c.) unicamente l'azione giudiziaria in grado di impedire il compimento della decadenza³³.

Un Autore aveva inoltre già rilevato, prima della riforma del 1992, che “il termine dell'art. 48 non presenta addentellati con l'istituto della prescrizione”, così escludendo l'applicazione le cause sospensive previste dalla disciplina agli artt. 2941 e seguenti del codice civile³⁴.

Si è detto che il carattere continuativo del termine quinquennale è stato chiaramente riferito, a partire dal d.lgs. 480/1992, alla tolleranza del preutente; se si considera invece la fattispecie dal punto di vista del titolare del segno da convalidare, risulta ancora possibile riferire il carattere continuativo anche all'uso da parte del secondo titolare³⁵.

Occorre infatti rilevare che l'eventuale interruzione dell'uso, per un significativo periodo di tempo, comporta l'inizio di un nuovo decorso del termine quinquennale. La soluzione è giustificata dal fatto che il comportamento

³³ E. BERTI ARNOALDI, *Decadenza dall'azione di nullità e/o contraffazione ed unitarietà dei segni distintivi nell'applicazione della regola della convalidazione (art. 28 c.p.i.)*, cit., 286.

³⁴ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 114, per questo Autore un discorso diverso doveva farsi per l'interruzione determinata dalla domanda giudiziale (nota 4); in questo caso non sarebbe in contrasto con la *ratio* della convalida che il periodo, interrottosi a causa della domanda, ricominci a decorrere nel momento in cui, ad esempio, la lite venga abbandonata. Questa osservazione presupponeva però che fosse accolta un'accezione di buona fede diversa da quella che la identifica con l'ignoranza dell'esistenza del marchio anteriore (altrimenti il fatto interruttivo comporterebbe l'automatica malafede del convenuto). Sulla determinazione del concetto di buona fede si vedano i paragrafi 3.3 e seguenti in questo capitolo.

³⁵ In dottrina, anche successivamente alla riforma, si è spesso considerato il termine quinquennale come riferito anche all'uso del secondo marchio, si veda ad esempio C. GALLI, *Attuazione della Direttiva. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1203, il quale parla di “durata quinquennale dell'uso necessario per dare luogo alla sanatoria”.

tollerante assume rilievo proprio in funzione dell'altrui uso del marchio e dal fatto stesso che la convalida si fonda sull'affermazione che, decorso un certo periodo di utilizzazione, il pubblico possa essere divenuto in grado di distinguere i due marchi³⁶.

Se l'esistenza di cause sospensive ed interruttive del termine deve essere esclusa, dall'ultima osservazione emerge che l'unico caso, che può dare origine alla perdita di efficacia dell'uso nel periodo precedente e alla necessità della riapertura di un periodo di cinque anni, è la stessa interruzione dell'uso effettivo. Si vedrà meglio nel paragrafo dedicato alla prova della sussistenza degli elementi di fattispecie che, una volta provato l'uso attuale e l'uso iniziale, la prosecuzione *medio tempore* dell'uso può essere oggetto di una presunzione, pur sempre suscettibile di prova contraria³⁷.

3.1.3 L'uso quantitativamente qualificato e l'estensione geografica.

La tolleranza quinquennale, che inizia nel momento della conoscenza dell'esistenza del marchio successivo, consiste nella mancata reazione nei confronti dell'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile.

In primo luogo è da rilevare che la tolleranza è espressamente richiesta nei confronti dell'uso del segno posteriore, il mero deposito del marchio e la sua registrazione, anche se conosciuti dal titolare del diritto anteriore, non sono da soli sufficienti a far decorrere il quinquennio per la convalida³⁸.

È dunque opportuno domandarsi se la norma richieda delle modalità particolari che devono caratterizzare l'uso di questo secondo marchio. Sicuramente tale

³⁶ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà Industriale*, cit., 154 ss. In commento all'art. 48, R.D. 929/1942, R. PENNISI, *La convalida del marchio*, 114 ss., osserva che "la *ratio* della convalida presuppone la permanenza del segno sul mercato. Solo così si realizza l'assetto di interessi che giustifica poi la coesistenza: le cause sospensive non trovano quindi qui giustificazione. Per le stesse ragioni, mi sembra di poter condividere l'opinione che ritiene che l'uso debba essere continuativo e che, in caso di sospensione di esso, il periodo di tempo già trascorso non potrà essere computato, dovendo quindi il processo di consolidazione del marchio ricominciare da capo". Analogamente M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., 581.

³⁷ Trib. Milano, 3 febbraio 2005, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 356.

³⁸ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 535, il quale in proposito cita la Corte di Giustizia C-482/09, 22 settembre 2011, punti 57 e 58.

presupposto è da esaminare in relazione al fatto che la convalida si fonda sulla considerazione che, decorso un certo periodo di tempo, il pubblico si sia ormai abituato a distinguere i due marchi.

Se si intende la convalida come istituto a tutela dell'interesse dei consumatori, per un Autore³⁹ non avrebbero alcuna rilevanza quelli che sono meramente degli atti preparatori interni all'utilizzo del marchio registrato, poiché questi non sono affatto percepiti dal pubblico, mentre invece possono costituire l'uso richiesto dalla norma gli atti preparatori esterni, ma solamente in quanto comportino la "spendita del marchio". Inoltre il legislatore non sembra far riferimento ad una particolare intensità dell'uso, cosicché l'aspetto maggiormente rilevante è che quest'uso non si interrompa per un periodo tanto lungo da far decorrere nuovamente il termine dal suo inizio.

Si noti che il fatto di non richiedere una certa intensità dell'uso è sicuramente coerente con una disciplina favorevole ad i marchi registrati: il marchio successivo è registrato, ed è quindi sufficiente un uso di quest'ultimo anche in un ambito locale ristretto per far decorrere il termine quinquennale, che può comportare una convalida su tutto il territorio nazionale.

Un Autore ha rilevato che non vi sarebbe rimedio, se non la dimostrazione della malafede nella registrazione del secondo marchio, nel caso in cui l'utilizzo successivo alla convalida avvenga su tutto il territorio dove ha valore la registrazione, ed il titolare del marchio anteriore avesse omesso di reagire nel quinquennio perché l'uso del successivo marchio registrato avveniva precedentemente su scala locale ed in ambito territorialmente non interferente con quello, non puramente locale, del marchio di fatto⁴⁰.

L'argomento secondo cui un semplice impiego del marchio, senza una particolare intensità, è sufficiente a determinare la preclusione per tolleranza, è anche implicitamente stato sostenuto dalla Corte di Giustizia, dove, per quanto

³⁹ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà Industriale*, cit., 155 ss.

⁴⁰ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 156.

riguarda l'utilizzazione del secondo marchio, è semplicemente previsto che questa avvenga nello Stato in cui il segno è stato registrato⁴¹.

Sebbene né l'art. 28 c.p.i. né l'art. 54 r.m.c. richiedano una certa intensità di uso, limitandosi a prevedere implicitamente che l'uso avvenga nello Stato dove è stata domandata la registrazione, occorre comunque osservare che l'utilizzazione del secondo marchio ha sicuramente un valore determinante nel giudizio di conoscenza o non conoscenza da parte del primo titolare circa l'esistenza del segno confliggente: è infatti l'uso, ben più della registrazione, a giustificare e circoscrivere l'istituto della convalidazione, e la prova di un uso effettivo è essenziale per integrare la fattispecie⁴². Inoltre, per la convalida del marchio comunitario, è necessario che l'uso del segno avvenga nello Stato in cui il marchio anteriore è protetto, non essendo rilevante l'uso in un altro Stato membro, che non sarebbe interferente con il primo marchio⁴³; in giurisprudenza si è infatti ritenuto che il regolamento comunitario espressamente preveda, per la convalidazione del marchio, che il marchio posteriore sia usato nel medesimo Stato in cui è utilizzato il marchio anteriore “cosicché, il titolare di detto segno anteriore, venendo a conoscenza del segno posteriore, dovrà premunirsi di verificare se detto uso sia effettuato sulla base di un segno non registrato, di un marchio registrato in sede nazionale, ovvero di un marchio registrato in sede comunitaria”⁴⁴.

Si vedrà inoltre, in tema di effetti della convalida, che la preclusione dell'esercizio dell'azione di nullità implica la continuazione dell'uso del segno posteriore, destinato a convivere con quello anteriore. Il sistema europeo assume

⁴¹ Corte di Giustizia, C-482/09, 22 settembre 2011, <http://curia.europea.eu>, punti 57 e 62, dove nell'enumerazione delle condizioni per far decorrere il termine quinquennale si fa riferimento semplicemente a “l'uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato”.

⁴² G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 186.

⁴³ T-417/12, cit., punto 19, “The later trade mark must be used in the Member State where the earlier trade mark is protected”.

⁴⁴ Trib. Venezia, 27 giugno 2008, in *Foro It.*, 2009, 1282. Il Tribunale ha ritenuto che solo l'uso del secondo marchio, che avvenga nello stesso Stato in cui si verifica il preuso, possa comportare la “scelta di campo” del titolare del diritto anteriore: o accettare la presenza del secondo segno o reagire al suo utilizzo.

evidentemente che il secondo marchio debba essere stato utilizzato in modo da acquisire un autonomo accreditamento presso il pubblico⁴⁵.

Inoltre l'uso del secondo marchio, per poter dare luogo a tolleranza in capo al primo titolare, deve presentarsi come interferente col diritto di quest'ultimo e quindi ha rilievo solamente se effettuato nello stesso mercato per cui esiste il diritto del titolare del primo marchio⁴⁶.

In conformità con la configurazione della convalida come istituto che semplicemente consolida delle situazioni di fatto, l'uso del marchio da convalidare, benché non siano richiesti particolari requisiti d'intensità dell'utilizzazione, deve avvenire sempre per la medesima tipologia di prodotto, eventuali modifiche su questo punto farebbero nuovamente decorrere un quinquennio⁴⁷.

Una soluzione analoga dovrebbe essere accolta anche per quanto riguarda eventuali modifiche dell'identità del marchio, soprattutto se si considera il fatto che la tolleranza del primo titolare potrebbe essere causata dalla convinzione che i cambiamenti intervenuti, rispetto al segno registrato, rendano il marchio "meno confondibile" con il proprio. Tuttavia dal momento che il marchio che si convalida è quello registrato, l'ammettere che vi possa essere convalidazione, pur in presenza di questo genere di mutamenti, nel corso del quinquennio, non escluderebbe che il titolare del marchio convalidato possa in seguito utilizzare il marchio come originariamente registrato e quindi con una maggiore interferenza rispetto al marchio precedente⁴⁸.

⁴⁵ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà Intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 120.

⁴⁶ App. Milano, 2 giugno 1998, *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 471 ss.

⁴⁷ Per App. Roma, 10 marzo 2006, *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 679 ss. non può essere attribuito nessun rilievo all'uso fatto in un settore diverso ed estraneo a quello per cui è registrato il marchio anteriore.

⁴⁸ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 154 ss., in tema di definizione dell'uso del marchio successivo, si veda Trib. Milano, 13 marzo 2007, *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 765 ss., il quale ha sostenuto che, ai fini della convalida del marchio *Torionate*, al plurale, non poteva essere considerato l'uso del marchio *Torionata*, al singolare.

In giurisprudenza si è inoltre sostenuto che il titolare del marchio da convalidare possa valersi, per la determinazione del quinquennio di uso continuativo, anche dell'utilizzazione ad opera del licenziatario⁴⁹.

3.2 La conoscenza dell'uso. La tolleranza richiesta a partire dalla riforma del 1992.

Nel § 3.1.2 si è fornita una prima definizione della tolleranza, richiesta dall'art. 28 c.p.i. e dalle disposizioni comunitarie, in questo paragrafo si approfondirà ulteriormente l'identificazione della tolleranza con l'effettiva conoscenza dell'uso del marchio confondibile successivamente registrato.

Si è già visto che l'originaria norma sulla convalida prevedeva che l'uso del secondo marchio avvenisse pubblicamente in buona fede nel periodo quinquennale; si poneva allora il problema di definire la pubblicità di tale uso, grazie alla quale si poteva presumere che il titolare dell'anteriorità ne fosse a conoscenza e tuttavia rimanesse inattivo.

Questo requisito non poteva intendersi come un uso che comportava notorietà ex art. 17.2 l.m.⁵⁰, dal quale rimaneva escluso solamente l'uso sporadico; se questo fosse stato il significato la previsione dell'art. 48 l.m. sarebbe stata superflua, dal momento che l'uso, per avere qualche rilevanza ai sensi della legge marchi, deve avere tale caratteristica. Il concetto di uso pubblico doveva piuttosto essere avvicinato a quello di buona fede, intendendosi quindi un uso grazie al quale i prodotti contrassegnati dal marchio posteriore apparissero come provenienti dall'impresa che effettivamente li produceva⁵¹. Inoltre, lo si è già ricordato, in quel contesto era ritenuta sufficiente, dalla dottrina prevalente, come contestazione dell'uso pubblico del marchio successivo, un qualsiasi atto

⁴⁹ Trib. Torino, 19 dicembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4535, 658.

⁵⁰ "L'uso precedente della parola, figura o segno, quando non importi notorietà di essi, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità".

⁵¹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 115 ss.

da parte del titolare del primo segno, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale⁵².

Un Autore ha evidenziato che il requisito dell'uso pubblico del secondo marchio era stato previsto già nel primo progetto di riforma della legge del 1868, poiché si riteneva che la pubblicità di fatto fosse il sistema più efficace per mettere il preutente in grado di reagire; lo stesso Autore sottolineò che il requisito della conoscenza, da parte del titolare del marchio anteriore, dell'uso di un marchio posteriore confondibile è ora espressamente richiesto dall'art. 9 DM⁵³ e, si può aggiungere in seguito alla riforma del 1992 ed al d.lgs. 30/2005, dall'art. 28 c.p.i..

In seguito alla direttiva 89/104/CEE si è iniziato ad identificare la convalida con la “*preclusione per tolleranza*”, la definizione di questo concetto è quindi divenuta fondamentale. Non è più richiesto solamente un uso pubblico, da cui semplicemente si poteva presumere che il primo titolare, pur conoscendo l'esistenza del marchio successivo, non intendesse far valere il proprio diritto, ma vi è un elemento costitutivo in più, consistente nella vera e propria tolleranza dell'uso altrui, la quale presuppone l'effettiva conoscenza dell'abuso e quindi una sopportazione dello stesso⁵⁴.

⁵² Si veda la nota 28, dove si è richiamata l'opinione di G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., in relazione al requisito della buona fede nell'uso del marchio successivo: poiché qualsiasi tipo di contestazione comporta, in capo al preutente, l'acquisizione della consapevolezza del conflitto con un diritto altrui, e quindi il venir meno del requisito dell'uso in buona fede, era giustificata l'opinione prevalente per cui era sufficiente ad interrompere il termine per la convalida qualunque tipo di contestazione, non solo quella in sede giudiziale, ma anche quelle in sede stragiudiziale. Un'interpretazione analoga era peraltro già stata fornita da R. PENNISI, *La convalida del marchio*, 116 ss., sulla base delle argomentazioni sopra richiamate. Come esempio dell'orientamento della giurisprudenza, prima della riforma del 1992, si veda App. Milano, 26 giugno 1956, *Riv. Dir. Comm.*, 1957, 132 ss., che aveva ritenuto sufficiente una contestazione stragiudiziale, e Trib. Milano, 10 giugno 1966, in *Riv. Dir. Ind.*, 1966, 168 ss., che aveva ritenuto valido come contestazione l'invio di una diffida.

⁵³ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 116.

⁵⁴ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 533: “Perché si possa propriamente parlare di tolleranza occorre, logicamente, che il titolare del diritto anteriore sia consapevole dell'uso del marchio posteriore e che, nonostante ciò, egli non reagisca facendo valere il proprio diritto”; A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993, 157 ritiene che grazie all'elemento costitutivo della “conoscenza da parte del titolare del marchio anteriore dell'esistenza e dell'uso di quello posteriore [...] la tolleranza di quest'uso viene a configurarsi come tolleranza in senso proprio e non come mera inconsapevole inattività”, analogamente A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 248 ss., M. RICOLFI, in AA. VV., *Diritto Industriale*, cit., 100, M.

Il concetto di tolleranza deve essere interpretato in senso rigoroso: solo la proposizione dell'azione di nullità la può escludere⁵⁵.

In giurisprudenza si è ritenuto applicabile l'istituto della convalida anche al caso in cui il titolare del marchio anteriore, dopo una prima rimostranza, non avesse più lamentato nulla fino all'atto di citazione, essendo questo avvenuto in seguito all'uso continuativo del marchio per un periodo superiore a cinque anni⁵⁶. Un Autore ha infatti sottolineato come una diffida non seguita da una azione di nullità potrebbe a sua volta costituire una forma di tolleranza⁵⁷.

Si è già visto, nel § 3.1.2, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, muovendo dalla classificazione della convalida come ipotesi di decadenza dall'azione di nullità relativa, hanno ritenuto che la tolleranza sia esclusa solamente dalla "citazione nel giudizio di nullità (o di contraffazione) o comunque il ricorso per l'inibitoria dell'uso del marchio posteriore"⁵⁸. Questa soluzione era già stata sostenuta, in seguito alla riforma del 1992, anche da alcune Corti nazionali, in particolare sulla base della considerazione che "solo l'atto di inizio di un procedimento giudiziario può considerarsi idoneo ad escludere la consapevole tolleranza quinquennale [...], ravvisare una valida interruzione in una qualsiasi manifestazione di volontà, come la diffida, finirebbe nel porre nel nulla la stessa efficacia del termine quinquennale, consentendone l'indefinito differimento a seguito di ripetute, strategiche diffide,

FRANZOSI, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, cit., 178.

⁵⁵ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 184, L. PECORARO, *Nullità convalidazione decadenza*, cit., 508; in giurisprudenza si veda Trib. Milano 2 aprile 2001, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2001, 784 ss., oltre che Cass. SS. UU., 1°luglio 2008, n. 17927, cit., 266 ss.

⁵⁶ Trib. Milano, 7 maggio 2002, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 877 ss.

⁵⁷ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 184, contra A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, 248 ss., nota 9, dove si afferma che "sembra ragionevole ritenere che questa tolleranza corrisponda all'assenza di contestazioni richiesta dal vecchio testo dell'art. 48".

⁵⁸ Cass., SS. UU., 1°luglio 2008, n. 17927, cit., 266 ss., *supra* § 3.1.2. Nella nota di commento alla sentenza E. BERTI ARNOALDI, *Decadenza dell'azione di nullità e/o contraffazione ed unitarietà dei segni distintivi nell'applicazione della regola della convalidazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 285 ss. si è rilevato come la decisione della Corte sia stata influenzata dal riferimento "alla data della domanda", contenuto nel vecchio art. 48 l.m., che la Corte ha inteso riferito alla domanda di nullità o contraffazione, mentre la norma si riferiva in realtà alla domanda di registrazione del marchio.

con ogni conseguenza anche in ordine alla problematicità della tutela dell'avviamento realizzato e realizzabile nelle more⁵⁹.

La Corte di Giustizia ha avuto l'occasione di pronunciarsi ampiamente sul concetto di tolleranza⁶⁰, sottolineando che è una nozione del diritto dell'Unione, il cui senso e portata sono uguali in tutti gli Stati membri, e quindi una puntuale determinazione del suo senso, uniforme in tutto il territorio dell'Unione, spettava alla Corte stessa.

Il consenso indica con certezza la volontà di rinunciare al diritto, la tolleranza consiste invece nel rimanere inerte al cospetto di una situazione alla quale si avrebbe la possibilità di opporsi; non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l'uso in buona fede e di lunga durata, di cui era al corrente da tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico al proprio, se non disponeva effettivamente della possibilità di opporsi a tale uso. L'undicesimo "considerando" della direttiva 89/104 precisa che, al titolare del marchio anteriore, può essere preclusa l'azione di nullità contro il marchio posteriore, qualora abbia "coscientemente tollerato" l'uso di un marchio posteriore al suo per un lungo periodo, ossia deliberatamente, con cognizione di causa.

L'Avvocato Generale ha rilevato, al paragrafo 72 delle conclusioni in merito allo stesso procedimento C-482/09, che sarebbe ingiusto precludere al titolare del marchio anteriore la possibilità di richiedere la nullità o di opporsi all'uso di un marchio posteriore identico allorché egli non abbia avuto la possibilità di farlo; specularmente se invece questa possibilità c'era ed il titolare del diritto anteriore, pur essendo a conoscenza della violazione, non ha agito, deve essere considerato decaduto dall'azione.

Inoltre, lo si esaminerà meglio nel paragrafo successivo, il concetto di tolleranza è avvicicabile a quello di consenso, precisamente di consenso inespresso. Questa

⁵⁹ Trib. Milano, 2 aprile 2001, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2001, 784 ss., analogamente App. Milano, 10 luglio 2002, *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 254 ss., *contra* Trib. Milano, 3 febbraio 2003, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 359 ss., che ha ritenuto sufficiente anche l'invio di una diffida di pochi mesi anteriore alla scadenza del quinquennio.

⁶⁰ Corte di Giustizia, C-482/09, 22 settembre 2011, <http://curia.europea.eu>, anche *supra* § 3.1.2.

ricostruzione mette in luce ancora maggiormente come vi possa essere tolleranza da parte del primo titolare solamente se vi è conoscenza effettiva dell'uso che sarebbe suscettibile di divieto; se il soggetto non è al corrente di quest'uso la mancata contestazione non può configurarsi come tolleranza, ma è pura e semplice ignoranza, senza alcuna manifestazione della volontà di consentire⁶¹.

3.2.1 Tolleranza e decettività.

Dall'esame dei presupposti della convalida, fino a qui svolto, si è reso evidente che la mutata formulazione della norma, in seguito alla riforma del 1992, ha spostato il punto focale della previsione sul titolare dell'antioriorità: la sua conoscenza e conseguente tolleranza sono divenute un presupposto essenziale. Questa centralità del comportamento del titolare del segno anteriore ha fatto in modo che parte della dottrina ravvisasse dei punti di contatto tra la tolleranza cosciente, prevista per la convalida, e le altre ipotesi di consenso del titolare; la convalida potrebbe essere considerata come un caso di consenso all'utilizzo del secondo segno registrato, manifestato, seppur implicitamente, da parte del soggetto che sarebbe legittimato a far valere la nullità⁶².

In particolare si è detto che il consenso può avere diversi gradi, quello della convalida sarebbe il grado "zero", un consenso inespresso; al grado "uno" vi sarebbe l'espressa autorizzazione, contenuta in un atto unilaterale o in un contratto, all'uso che potenzialmente potrebbe essere oggetto di un'inibitoria. Al grado "due" si troverebbero quelle ipotesi in l'espressa autorizzazione è assorbita in un atto di disposizione del marchio. In tutti i casi menzionati si tratterebbe sempre di consenso del titolare, in quanto espressione del carattere privatistico del diritto di marchio; tale caratteristica sarebbe ravvisabile anche

⁶¹ M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 194, in cui si richiama A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., si veda *supra* la nota 54.

⁶² L. PECORARO, *Nullità, convalidazione, decadenza*, in N. Bottero, M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*, cit., 508.

nella versione “minore” di consenso, consistente in una mera rinuncia a far valere le facoltà negative che il diritto di marchio conferisce al suo titolare⁶³.

La dialettica tra interesse privato ed interesse pubblico ha attraversato tutta l'evoluzione del diritto dei marchi ed in seguito alle riforme, che si sono succedute dal 1992 in poi, è divenuto sempre più evidente che il titolare del segno può impedire gli usi di terzi, che collidano con l'esclusiva, “*salvo il proprio consenso*”⁶⁴; il titolare del segno può scegliere se difendere, o non difendere, il proprio marchio e, se decide di farlo, agisce nel proprio esclusivo interesse; l'eventuale beneficio per la collettività è un mero effetto collaterale dell'azione dell'avente diritto. È piuttosto quella parte della disciplina del marchio che riguarda gli impedimenti assoluti della registrazione, decadenze per non uso ed uso ingannevole a tutelare gli interessi estranei a quelli del titolare⁶⁵. Un coordinamento tra la disciplina del consenso del titolare e l'inganno di terzi si rende quindi necessario, considerato che il rischio di confusione, che giustifica l'azione di contraffazione e quella di nullità relativa, per l'eliminazione di marchi successivi confliggenti con altri segni anteriori, è costituito dal pericolo che i consumatori siano indotti in errore sulla provenienza imprenditoriale dei prodotti e dei servizi e che in questa prospettiva la tolleranza potrebbe essere definita come “decettiva” o “ingannevole”, se consente che rimanga un rischio di confusione.

In realtà proprio la norma sulla convalida permette di trovare un'ipotesi di coordinamento.

Secondo un'interpretazione letterale l'ingannevolezza circa la provenienza imprenditoriale non costituirebbe una causa di nullità assoluta. L'attuale art. 14.1 lett. *b* c.p.i. (come il precedente art. 18.1 lett. *e* l.m.) stabilisce il divieto di registrazione come marchio per il segno idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza *geografica*; mentre gli attuali art. 21.2 e 14.2 c.p.i., che prevedono

⁶³ M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 194 ss.

⁶⁴ Per la questione dell'ampliamento delle funzioni del marchio, viste le sempre maggiori possibilità di compresenza sul mercato di segni confondibili introdotte a partire dal d.lgs. 480/1992, si rimanda al § 1.1.

⁶⁵ M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 197.

rispettivamente il divieto di uso ingannevole del marchio e la decadenza per uso decettivo, non attribuiscono alcun aggettivo alla provenienza. Vi sarebbe quindi, visto il mancato espresso riferimento, negli articoli citati, all'inganno circa la provenienza imprenditoriale, lo spazio per chiedersi se un marchio idoneo a creare un pericolo di confusione, circa l'origine dei prodotti, con altro anteriore, possa essere attaccato solo dal titolare del marchio precedente con cui è confondibile (come ipotesi di nullità relativa, la cui legittimazione attiva è disciplinata dall'attuale art. 122.2 c.p.i.). Le conseguenze di questa interpretazione comporterebbero che, se il titolare del primo marchio resta inerte o concede il suo consenso, divengono applicabili nei suoi confronti le decadenze previste dalle norme citate⁶⁶ e la definitiva contemporanea permanenza dei due segni sul mercato.

Una parte della dottrina sosteneva invece che il consenso all'uso di un marchio diverso, ma in grado di creare confusione nel pubblico, avrebbe potuto esporre il titolare a conseguenze pesanti, nonostante l'espressione che si trovava all'art. 1 della legge marchi, ora riprodotta all'art. 20 c.p.i., sul consenso del titolare⁶⁷. Questa soluzione presenta però dei profili di incompatibilità con la norma sulla convalida, in particolare non sembra possibile ritenere che la tolleranza o il

⁶⁶ Cita questa interpretazione letterale M. S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 199 ss., lo stesso Autore però osserva che questo spunto di interpretazione letterale deve essere lasciato da parte, per osservare il problema su un piano di maggior respiro sistematico, rilevando che la tesi per cui la tolleranza della contraffazione o il consenso del titolare ad un uso suscettibile di divieto costituirebbero di per sé fattispecie di uso ingannevole del marchio, rientranti negli artt. 14.2 e 21 c.p.i., sarebbe contrastante con la disciplina della convalida ex art. 28 c.p.i., *infra* nel paragrafo.

⁶⁷ C. GALLI, *Attuazione della Direttiva. Commentario*, cit., 1148 ss., ha in proposito, in sede di commento dell'art. 41.1 lett. b, nella parte in cui subordinava la decadenza al modo e al contesto in cui il marchio era utilizzato, consigliato di impiegare particolare cautela nel consentire l'uso di segni che il pubblico possa confondere o associare con il loro. Questa opinione per cui, se il titolare consentisse all'uso di un marchio successivo confondibile, correrebbe il rischio di determinare la decadenza del proprio marchio (ai sensi del precedente art. 41.1 lett. b, ora art. 14.2 lett. a), è stata riportata da M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 104. L'Autore fa anche notare che la soluzione così prospettata non è però insuperabile, secondo quanto afferma G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV. *Commento tematico della legge marchi*, cit., 40 ss., il quale distingue il caso in cui il consenso del titolare abbia valenza abdicativa nei confronti di un uso attuato già in precedenza da un terzo *iure proprio* ed il caso in cui il consenso abbia un'efficacia costitutiva o traslativa. Nel primo caso, quello dei cd. accordi di coesistenza, troverebbe applicazione solo il limite generale dell'art. 20 c.p.i. (ex art. 11 l.m.), perché l'art. 14.2 lett. a presuppone l'imputabilità dell'uso ingannevole al soggetto che presta il consenso, che nell'ipotesi esaminata sarebbe assente.

consenso ad un uso suscettibile di divieto costituirebbero, di per sé, un caso di uso ingannevole del marchio rientrante sia nell'art. 21 sia nell'art. 14.2 c.p.i., vista la coesistenza espressamente prevista dall'attuale art. 28 c.p.i.⁶⁸.

La convalida del marchio presuppone infatti che l'uso del marchio posteriore, confondibile con quello anteriore, data la contemporanea permanenza dei due marchi sul mercato, non sia ingannevole in sé e non renda ingannevoli i due marchi, comportandone la decadenza. Se infatti decadesse il marchio anteriore non ci sarebbe più ragione per l'esistenza dell'istituto giuridico della convalida stessa e, se invece decadesse il secondo marchio, l'art. 28 sarebbe senza effetto, essendo decaduto il marchio che sarebbe suscettibile di convalida.

La norma sulla convalida suggerisce l'idea che non basti semplicemente il mancato azionamento della tutela per costituire un uso ingannevole del marchio. Vi sarebbe quindi un inganno del pubblico solo se il consumatore medio non fosse in grado di percepire di trovarsi di fronte a due marchi distinti e veramente risultasse ingannato, presumendo che si tratti di un unico marchio, che individua un'unica fonte di prodotti o servizi; l'inganno nei confronti del pubblico non sussisterebbe invece se il risultato fosse che il pubblico associa i segni, ma li tiene distinti, presumendo che vi sia stato un accordo tra i due titolari, o che il primo titolare non si sia ancora accorto dell'esistenza del secondo marchio, o semplicemente pensi che il primo titolare non voglia difendere il proprio diritto di esclusiva⁶⁹.

Il problema di coordinamento tra l'art. 28 e l'art. 21.2 c.p.i., che prevede il divieto di uso confusorio del marchio, potrebbe solo porsi in alcuni casi particolari, in cui comunque non sarebbe in discussione la validità di entrambi i marchi, ma si renderebbero semplicemente necessarie delle particolari modalità

⁶⁸ G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV. *Commento tematico della legge marchi*, già richiamato *supra* alla nota 67, ha infatti affermato che una soluzione che prevedesse la decadenza del titolare in tutti i casi in cui questo abbia rinunciato a contestare l'altrui diritto "mal si concilierebbe con quella accolta in tema di convalida del marchio dell'art. 48 l.m., per regolare un comportamento non molto diverso, nella sostanza".

⁶⁹ M. S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 202 ss.

di uso, tali di escludere, in concreto, il rischio di confusione⁷⁰. Sul tema del coordinamento tra la disciplina della convalida ed il generale divieto di inganno al pubblico si tornerà in seguito, nel capitolo dedicato agli effetti della convalida, ai paragrafi 4.1.3 e seguenti.

3.3 Lo stato soggettivo del titolare del marchio successivo. L'uso in buona fede richiesto dall'art. 48 R.D. 929/1942: l'opinione della dottrina e le soluzioni adottate in giurisprudenza.

L'attuale art. 28 c.p.i. stabilisce, come ulteriore elemento per il perfezionamento della fattispecie convalidativa, che il marchio posteriore non sia stato domandato in mala fede. In assenza di questo requisito il marchio resta indefinitamente esposto ad azioni di nullità e contraffazione, senza possibilità di sanatoria e senza che il suo titolare possa invocare a proprio favore la tolleranza dell'uso, per quanto protratta nel tempo, da parte del primo titolare⁷¹.

L'art. 48 l.m. nella sua prima versione, risalente al 1942, invece, prevedeva che il titolare del secondo marchio, affinché quest'ultimo fosse convalidabile, dovesse aver “*usato pubblicamente*” il suo segno registrato confondibile “*in buona fede per cinque anni*”.

Nel commentare la disposizione contenuta nel R.D. 929/1942, la dottrina sostenne in maniera unanime che il secondo titolare, per essere in buona fede, dovesse ignorare l'esistenza del marchio altrui, o almeno non essere a conoscenza della confondibilità dei segni o dell'affinità dei prodotti⁷². L'opinione prevalente riteneva inoltre che la buona fede si presumesse⁷³. Su

⁷⁰ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit. 185; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 198.

⁷¹ Così specifica G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 538.

⁷² Si veda ad esempio G.G. AULETTA, V. MANGINI, *Del marchio*, in *Commentario* a cura di A. Scialoja, G. Branca, cit., 63; la nozione di buona fede come ignoranza dell'esistenza del marchio altrui è implicata da M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.D. 21 giugno 1942, n. 929*, 79. R. PENNISI, *La convalida del marchio*, 117, nota 13, rileva come “questo modo di intendere la buona fede è comune a tutti gli Autori che hanno affrontato il problema”, tanto da ritenerne superflua la puntuale citazione.

⁷³ App. Brescia, 31 luglio 1958, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, 224; App. Firenze, 4 dicembre 1975, in *Riv. Dir. Ind.*, 1979, 179 ss., Cass. 26 febbraio 1979, n. 1257, in *Riv. Dir. Comm.*, 1979, 235 ss.

questo punto un Autore⁷⁴ aveva sollevato le proprie perplessità, in quanto ammettendo che la buona fede si potesse presumere, era il titolare del segno anteriore a dover dimostrare la malafede, servendosi chiaramente, a sua volta, di prove di carattere presuntivo, tra le quali la presunzione circa la confondibilità tra i segni. La prova di questo elemento di fattispecie si sarebbe caratterizzata, almeno nella maggior parte dei casi, come una presunzione di ignoranza, immediatamente vinta da una presunzione di conoscenza.

Lo stesso Autore metteva in discussione anche l'opinione prevalente in dottrina⁷⁵, secondo la quale la buona fede doveva sussistere non solo alla data di domanda della registrazione del secondo marchio, ma anche per tutta la durata del quinquennio. Benché tale lettura fosse la più coerente con la portata letterale del testo di legge, era in grado di provocare qualche inconveniente: in primo luogo avrebbe reso superflua la previsione della mancanza di contestazioni. La presenza di qualsiasi contestazione avrebbe fatto venir meno l'uso in buona fede, escludendo per questo stesso motivo la convalida, senza un'ulteriore specifica previsione normativa. Un secondo punto a sfavore dell'interpretazione dominante sarebbe poi consistito nel comportamento che questa avrebbe richiesto al titolare del marchio successivo: se questo infatti avesse registrato in buona fede il proprio marchio e solo successivamente si fosse accorto della presenza di un precedente segno confondibile, sarebbe stato eccessivamente lesivo dei suoi interessi obbligarlo ad astenersi dall'uso del marchio, "rimanendo, per un tempo indefinito, alla mercé del preutente". Da tali considerazioni pare emergere che sicuramente la registrazione del secondo marchio dovesse avvenire in buona fede, per evitare che il secondo titolare volesse approfittare di una usurpazione volontaria, ma sembra altresì evidente che non vi sarebbe stata alcuna giustificazione, vista anche la necessaria tutela degli interessi del secondo soggetto, a prevedere che la buona fede, in quanto ignoranza dell'altrui diritto, dovesse sussistere per tutta la durata del quinquennio.

⁷⁴ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 117 ss.

⁷⁵ Si veda ad esempio M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., 582.

In seguito alle osservazioni che si sono ora ricordate, Pennisi, nella monografia *La convalida del marchio*, al fine di pervenire alla configurazione della buona fede in senso oggettivo, che sarà esaminata nel paragrafo successivo, evidenziò come vi fosse uno scollamento tra le affermazioni di principio, fino a qui esaminate, e la valutazione del requisito della buona fede, in capo al secondo titolare, di volta in volta effettuata dalla giurisprudenza⁷⁶.

Riguardo la prova della buona fede le soluzioni adottate erano essenzialmente di due tipi; le prime ritenevano operante il principio di presunzione della buona fede⁷⁷, le seconde prevedevano che la sussistenza degli elementi di fattispecie della convalida dovesse essere provata dalla parte che intendeva avvalersene e quindi anche la buona fede dovesse essere provata da colui che invocava l'art. 48 l.m.⁷⁸.

Si aggiunga a questa osservazione il fatto che, in alcuni casi, la buona fede era esclusa perché si riteneva che la parte che invocava la convalida non potesse non essere a conoscenza dell'altrui diritto, o in virtù della massiccia diffusione del marchio precedente o a causa del proprio stesso comportamento, che era considerato incompatibile con la mancata conoscenza dell'altrui marchio⁷⁹. In maniera speculare, in altri casi, i giudici avevano ritenuto sussistente la buona fede del secondo registrante in una prima serie di pronunce perché l'eventuale non buona fede sarebbe comunque stata superata dal comportamento della controparte, che non aveva per lungo tempo lamentato nessun genere di conflitto tra marchi, non sollevando alcuna contestazione, pur essendo sicuramente a conoscenza del marchio successivo⁸⁰; in una seconda serie di pronunce si era

⁷⁶ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 123 ss.

⁷⁷ Si vedano come esempio le sentenze già citate alla nota 73.

⁷⁸ Si vedano come esempio App. Milano, 26 giugno 1956, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, 132 ss. e Trib. Milano, 16 settembre 1982, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1983, n. 1619, 275 ss. secondo cui “invocando l'attrice un fatto impeditivo della nullità del proprio marchio, ad essa spetti la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 48”.

⁷⁹ App. Milano, 26 giugno 1956, cit., in cui la buona fede è esclusa dal momento che il soggetto, che intendeva avvalersi della convalida, aveva avuto “sicura conoscenza” della presenza sul mercato del marchio precedente.

⁸⁰ Trib. Roma, 2 giugno 1955, *Rass. Prop. Int.*, 1955, 260 ss., in cui si è ritenuto che la eventuale non buona fede di parte attrice fosse da ritenere superata dal comportamento successivo della convenuta.

invece fatto riferimento alla definizione di buona fede come credenza soggettiva di non ledere il diritto altrui e si era ritenuto che nel caso specifico questo *status* soggettivo fosse compatibile con il comportamento del secondo titolare⁸¹.

Dall'indagine sulle motivazioni adottate in giurisprudenza emergeva che, talvolta, la buona fede era dedotta dalla mancanza di contestazioni, mentre in altri casi era esclusa dal comportamento complessivo del secondo titolare; era quindi evidente che la buona fede non fosse semplicemente definibile come l'ignoranza dell'esistenza di un marchio anteriore, ma che l'indagine dei giudici era volta ad attribuire rilevanza al comportamento complessivo di entrambe le parti. Pennisi ritenne possibile, in seguito a queste osservazioni, argomentare una definizione "in senso oggettivo" della buona fede richiesta dall'art. 48 R.D. 929/1942; questa proposta di interpretazione sarà oggetto del paragrafo seguente.

3.4 La proposta di Pennisi: buona fede in senso oggettivo. Profili di contraddittorietà nell'art. 9 della direttiva 89/104.

La varietà delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza si poneva in contrasto con la definizione di buona fede unanimemente sostenuta dalla dottrina; Pennisi tentò di trovare un principio a cui ricondurre le varie opinioni giurisprudenziali, che si sono brevemente citate nel paragrafo precedente, tenendo anche in considerazione la direttiva marchi 89/104, che nel frattempo era stata emanata e si apprestava ad essere attuata all'interno dell'ordinamento italiano⁸².

Il comportamento del secondo imprenditore, il quale adotti un marchio confondibile ad uno precedente, può, a prescindere dal fatto che egli sia o meno a conoscenza dell'esistenza del primo marchio, essere ricondotto a due differenti schemi comportamentali. Il primo è quello che si può definire di tipo

⁸¹ Si veda in proposito Trib. Firenze, 20 aprile 1962, in *Riv. Prop. Int. Ind.*, 1962, 287 ss., in cui si ritiene che la buona fede sia "una semplice credenza soggettiva di non ledere il diritto altrui, stato psicologico che prescinde da qualsiasi elemento di carattere obiettivo e che si concreta in una situazione di errore in cui versa il soggetto, errore che può cadere sia su elementi di fatto che su elementi di diritto".

⁸² R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 130 ss.

“indipendente”: anche se questo soggetto adotta un segno confondibile, i suoi sforzi imprenditoriali sono rivolti ad accreditare il proprio prodotto sul mercato, in quanto proveniente dalla sua impresa, ed il suo comportamento sarà volto ad evidenziare le caratteristiche qualitative del prodotto stesso, senza alcun riferimento a quello contrassegnato dal marchio confondibile precedente, tanto che il suo modo di agire è assimilabile a quello dell'imprenditore che ignori la presenza del primo marchio sul mercato.

Il secondo tipo di comportamento è quello di tipo “parassitario”: in questo caso il secondo adottante intende inserirsi nella scia di notorietà del primo marchio, cercando addirittura di creare una situazione di confondibilità, senza alcun interesse per l'autonomo accreditamento del proprio prodotto secondo le sue particolari caratteristiche, affinché il pubblico creda che i prodotti da lui immessi sul mercato provengano dall'impresa del titolare del segno precedente. In questo caso non è detto che già al momento della registrazione il titolare del secondo marchio conosca il marchio precedente, egli potrebbe aver scelto quel segno casualmente, essersi solo successivamente reso conto del fatto che poteva sfruttare la somiglianza col primo marchio e solo in quel momento aver iniziato a comportarsi in maniera scorretta. Per Pennisi la buona fede sussisterebbe ovviamente solo nel primo caso e non nel secondo, a prescindere dallo stato di ignoranza o di conoscenza dell'altrui segno; a questo punto della riflessione risulta evidente che l'aspetto che il giudice deve esaminare, nell'indagine sull'elemento soggettivo, è il comportamento tenuto nei cinque anni anteriori rispetto al momento della proposizione della domanda giudiziale di nullità: accertata la sussistenza dei presupposti per tale periodo, l'indagine deve fermarsi ed il marchio deve considerarsi convalidato. La soluzione opposta, che richiede un'analisi di tipo soggettivo, riportata al momento dell'adozione del marchio, sarebbe antieconomica dal punto di vista processuale e comporterebbe la facilitazione di manovre ricattatorie da parte del titolare del primo marchio. Inoltre la soluzione di segno inverso comporterebbe anche la considerazione della convalida come metodo per dirimere una controversia di tipo statico tra

due soli soggetti, mentre perderebbe di importanza la prospettiva dinamica, che considera la prolungata coesistenza sul mercato dei due segni.

Per Pennisi la buona fede, a cui faceva riferimento l'art. 48 l.m., doveva essere intesa come buona fede in segno oggettivo, nel significato di correttezza di comportamento.

Il vantaggio di questa interpretazione è ravvisabile anche nel fatto che la buona fede in senso oggettivo ha, rispetto a quella di tipo soggettivo, la caratteristica della bilateralità e può quindi costituire un'occasione di contemperamento di interessi contrapposti.

L'interesse del titolare del marchio anteriore è quello di avere una concreta possibilità di reazione e risulta maggiormente tutelato dal fatto che al secondo titolare sia richiesto un comportamento di tipo trasparente, mentre la buona fede in senso soggettivo consente piuttosto che il primo titolare possa "mettere in difficoltà" il secondo, se inizia a diventare un concorrente scomodo.

L'interesse del titolare del marchio convalidabile risulta allo stesso modo maggiormente tutelato dalla concezione oggettiva della buona fede, che consente all'imprenditore indipendente di maturare un affidamento meritevole di tutela, giacché quella soggettiva mette semplicemente "sul suo capo, senza ragione, una spada di Damocle".

Inoltre questa considerazione è vantaggiosa anche dal punto di vista dei consumatori, a quali non interessa se il secondo registrante fosse o meno a conoscenza dell'esistenza del primo marchio al momento della registrazione; piuttosto hanno l'interesse a che il secondo titolare non adotti un comportamento confusorio.

La soluzione oggettiva risulta inoltre maggiormente compatibile con l'espressione utilizzata dall'art. 48 del 1942, che richiede la sussistenza della buona fede per tutto l'arco del quinquennio. Si sono già esaminati i problemi che derivavano dalla concezione della buona fede come ignoranza dell'esistenza dell'altrui segno, in particolare nel caso in cui questa fosse sussistente al momento della registrazione, ma successivamente venisse meno. L'interpretazione del requisito della buona fede in senso oggettivo risolve anche

questo problema, dal momento che è completamente coerente con la *ratio* dell'istituto il fatto che il comportamento del secondo titolare debba essere secondo correttezza per tutta la durata del quinquennio.

Ad abundantiam Pennisi aggiunge, tra i punti a favore della interpretazione della buona fede in senso oggettivo, che questa concezione è conforme alla disciplina dell'elemento soggettivo in materia di concorrenza sleale, vista l'opinione prevalente della dottrina, secondo cui l'atto concorrenziale è sleale per le modalità con cui è commesso, a prescindere dall'intenzione o dalla coscienza di nuocere del suo autore.

Pennisi esamina inoltre la disciplina che la direttiva 89/104 ha predisposto per uniformare la tutela dei marchi negli Stati membri dell'UE, rilevando che le novità in materia di convalida riguardano: la tolleranza cosciente richiesta da parte del preutente ed il fatto che sia escluso dalla convalida il marchio “*domandato in mala fede*”. Il testo della direttiva prevede che il secondo titolare debba non essere a conoscenza dell'esistenza del primo marchio al momento della registrazione, ma richiede che il primo titolare sia a conoscenza dell'uso da parte del secondo. Dal momento in cui il primo titolare è cosciente dell'esistenza del secondo marchio inizia la decorrenza del termine quinquennale; in questo sistema è irrilevante la sopravvenuta conoscenza dell'esistenza del marchio anteriore in capo al secondo titolare. La prima difficoltà che si pone per Pennisi sta nel conciliare, soprattutto dal punto di vista pratico, lo stato di ignoranza del secondo imprenditore con lo stato di conoscenza del primo, per l'Autore è chiaro che, se il primo imprenditore è a conoscenza dell'uso che sta facendo il secondo, i due marchi devono condividere l'ambito territoriale di utilizzazione e “se lo condividono, è piuttosto difficile che il secondo imprenditore non conosca l'esistenza del primo marchio. Senonché nel testo della direttiva, mentre la conoscenza da parte del primo imprenditore si riferisce all'uso del secondo marchio, la malafede è riferita al momento della registrazione”.

La prova della malafede, visto il testo della Direttiva, sembra gravare sul titolare del marchio anteriore; trattandosi di uno *status* soggettivo, il titolare dell'antiorità sembra poterne fornire la prova tramite presunzioni, basandosi

sulla diffusione del marchio anteriore; l'Autore osserva che così però il secondo imprenditore sarà quasi sempre in mala fede.

In conclusione, sulla preclusione per tolleranza, disciplinata dalla Direttiva, Pennisi osserva che l'introduzione del presupposto della conoscenza, da parte del primo imprenditore, avrebbe reso più coerente la norma con la ricostruzione della buona fede in termini oggettivi, mentre lo sganciamento della buona fede dall'uso, dato dal solo riferimento al momento della registrazione, avrebbe costituito una causa di contraddittorietà interna alla disposizione.

In conformità con la configurazione della buona fede in senso oggettivo, nel senso di correttezza, si sarebbe dovuto prevedere questo *status* soggettivo, in capo al secondo registrante, per tutta la durata del quinquennio e non solo al momento della registrazione. Pennisi auspicava in proposito che il legislatore italiano, nell'attuazione della direttiva, potesse ovviare a questa incongruenza; a partire dalla riforma avvenuta con il d.lgs. 480/1992, invece, anche la disposizione italiana fa salva dalla convalida l'ipotesi del marchio posteriore "*domandato in malafede*", nel paragrafo successivo sarà esaminato il significato di questa espressione.

3.5 La riforma del 1992 ed il diritto comunitario: il marchio posteriore domandato in mala fede.

In dottrina si è osservato che a partire dal 1988 la mala fede nella registrazione dei marchi "è entrata formalmente a far parte del patrimonio giuridico comune europeo", grazie alla direttiva 89/104/CEE⁸³. Il d.lgs. 480/1992 aveva infatti, in attuazione della normativa comunitaria, *ex novo* introdotto, al secondo comma dell'art. 22 l.m., la previsione della nullità del marchio registrato in mala fede, che attualmente, nel Codice, è contenuta all'art. 19.2.

La norma sulla convalida non è quindi l'unica, nel sistema del Codice della Proprietà Industriale, come in quello del Regolamento sul marchio comunitario,

⁸³ A. LAUDONIO, T. MALTE MÜLLER, *La mala fede nella registrazione dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, 40.

a richiamare la nozione di malafede nella registrazione. Si ricorderà che è stato già fatto un breve riferimento a questo *status* soggettivo, quando si è parlato di impedimenti assoluti ed impedimenti relativi della registrazione e corrispondenti cause di nullità⁸⁴.

È sicuramente necessario provvedere ad un'analisi di questo impedimento alla registrazione e motivo di nullità, prima di esaminare il significato del riferimento alla registrazione domandata in mala fede, che la stessa riforma aveva introdotto nella disposizione in tema di convalida.

Il divieto di registrazione in mala fede è previsto, nel Codice della Proprietà Industriale, all'art. 19.2 e successivamente richiamato dall'art. 25.1 lett. *b* c.p.i. come causa di nullità. Nel tentativo di definire la malafede della registrazione in quanto causa di nullità o impedimento alla registrazione, è opportuno osservare che il caso in cui il secondo registrante sia consapevole dell'altruità del segno è già disciplinato all'art. 118.2 c.p.i., dove sono previsti i rimedi esperibili dall'avente diritto nel caso in cui la registrazione del marchio sia stata chiesta da un altro. L'art. 19.2 deve quindi avere un significato diverso. In questa prospettiva si può pensare all'art. 19.2 come ad una norma di chiusura, che si riferisce in primo luogo a quelle ipotesi in cui l'esistenza di segni notori (che costituirebbe impedimento relativo ex art. 8.3 c.p.i.) è solamente in formazione e non ancora completata. La genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore italiano comporterebbe più generalmente un'ipotesi di mala fede "in tutti i casi in cui il diritto sul segno non è ancora costituito, ma vi è tuttavia un interesse alla sua acquisizione, interesse noto al soggetto che in malafede effettua per primo la registrazione"⁸⁵.

⁸⁴ Si veda § 1.5, nel Capitolo I.

⁸⁵ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, 162. Un certo numero di decisioni perviene ad una soluzione analoga, si veda ad esempio Trib. Milano, 19 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4730, 939, per la quale ricorre la fattispecie di malafede quando "un soggetto possa vantare una legittima aspettativa in ordine alla tutela di un determinato segno distintivo, aspettativa cui l'ordinamento attribuisce una tutela anticipata laddove essa sia pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del segno medesimo eseguita da un altro soggetto consapevole delle intenzioni e dei progetti del primo, e che abbia agito con lo scopo di ostacolare tale progetto". Così anche App. Venezia, 17 giugno 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4446, 933, dove la registrazione è in malafede se oggetto è il marchio "la cui notorietà sia, al momento del deposito, in via di formazione grazie all'attività o agli investimenti dei quali è oggetto".

Un Autore⁸⁶ ha elaborato un'elencazione delle ipotesi di registrazione in mala fede ex art. 19.2 c.p.i., comprendendo, oltre a quella già ricordata, del segno avente una prima notorietà embrionale: il caso del marchio che un concorrente aveva intenzione di registrare, conosciuto casualmente o mediante “spionaggio industriale”; i casi in cui si tratta genericamente di “abuso di fiducia”, sul terreno della scorrettezza contrattuale o precontrattuale, ed infine l'ipotesi di domanda presentata al solo fine di impedire la registrazione del segno utilizzato da un concorrente, senza alcun programma di concreta destinazione commerciale del marchio da parte del richiedente.

Nel sistema del Regolamento comunitario, la registrazione in malafede costituisce espressamente una causa di nullità assoluta ex art. 52.1 lett. *b*, in cui si prevede che il marchio è dichiarato nullo allorché “*al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede*”.

Il contrasto tra questa espressa previsione di nullità assoluta e la soluzione ricavabile dalla normativa nazionale, che sembra più vicina alla classificazione dell'ipotesi come causa di nullità relativa, è solo apparente; nel contesto comunitario tale divieto non tutela le posizioni di riserva sul segno, che sono lasciate alla disciplina nazionale, ma riguarda la materia degli usi distorti ed anticoncorrenziali del marchio (sulla scia della tradizione anglosassone, dove per esempio un'ipotesi di registrazione in malafede è ravvisabile nel caso in cui un soggetto registri un gran numero di segni, senza poi utilizzarli, solo per mettere in difficoltà i concorrenti). In realtà non sussiste alcun ostacolo ad attribuire anche questo secondo significato all'art. 19.2 c.p.i., che quindi sarebbe riferibile anche ad ipotesi di nullità assoluta⁸⁷.

La registrazione in malafede è una causa di nullità assoluta per l'art. 52.1 lett. *b* del Regolamento comunitario e può essere così considerata anche

⁸⁶ M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 496 ss.

⁸⁷ M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in *Diritto Industriale*, cit., 107 ss., si veda, in senso conforme, *supra* l'elencazione elaborata da M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 496 ss., in cui l'ultimo caso contemplato riguarda proprio quegli usi anticoncorrenziali del marchio che sono riferibili alla ratio dell'art. 52.1 lett. *b* r.m.c.

nell'ordinamento italiano; un Autore⁸⁸ ha altresì evidenziato che la ricerca di una nozione di mala fede unitaria nell'ordinamento comunitario e negli ordinamenti dei singoli Paesi dell'UE sarebbe vana; ciò che è invece possibile rilevare è che, quando costituisce un'autonoma causa di nullità assoluta, la malafede non comporta un difetto inerente alla nullità per carenza di novità o per rischio confusorio (che è disciplinata dagli artt. 53 e 54 r.m.c., in tema di nullità relativa), ma costituisce un difetto radicale della registrazione, in quanto contraria ai principi di lealtà commerciale e industriale.

Una volta compreso quale sia il significato del divieto di registrazione in mala fede come causa di nullità a sé stante, è necessario sottolineare che parte della dottrina, ricostruendo la malafede citata dall'art. 28 c.p.i. e dall'art. 54 r.m.c. come conoscenza della violazione del diritto anteriore, rileva una profonda differenza con il concetto di malafede richiamato dall'art. 19.2 c.p.i.⁸⁹; mentre, secondo una diversa impostazione, sembra possibile sostenere una sostanziale equiparazione delle due nozioni⁹⁰.

Nella restante parte di questo paragrafo si cercherà di comprendere se i due riferimenti normativi alla mala fede nella registrazione possano essere almeno parzialmente sovrapponibili; riprendiamo dunque l'analisi dei presupposti della convalida da dove la si era interrotta, e quindi dalla modifica introdotta nel testo dell'art. 48 l.m., in seguito alla novella del d.lgs. 480/1992, per la quale non era più previsto, come requisito per la convalidazione, che la buona fede fosse riferita all'uso del secondo marchio registrato, per tutta la durata del quinquennio richiesto, ma era sufficiente, come ancora oggi secondo l'art. 28 c.p.i., che il titolare del secondo marchio non fosse in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione.

⁸⁸ A. BENNI DE SENA, *Mala fede nel registrare il marchio comunitario e condotta abusiva*, in *Nuova Giurisprudenza Civile*, 2011, 736 ss.

⁸⁹ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 248; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 73.

⁹⁰ In particolare si veda in questo senso App. Milano, 8 febbraio 2010, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 412, che ha ritenuto preclusa la convalida per deposito in malafede del secondo marchio, in quanto "effettuato a proprio nome dall'affittuario dell'azienda, mentre egli era collegato contrattualmente al titolare dell'omonimo marchio di fatto preesistente".

Quanto alla nozione di mala fede in tema di convalida, che fu definita dalla dottrina in seguito alla riforma, occorre osservare che l'opinione maggioritaria ritiene che la mala fede vada esclusa quanto il titolare del marchio successivo non conoscesse, con specifico riferimento al solo momento della registrazione, l'esistenza del segno anteriore o quando ne fosse a conoscenza, ma ritenesse senza colpa che non vi fosse interferenza tra i due segni⁹¹.

L'art. 28 c.p.i. ammette espressamente la convalida anche nei confronti di un precedente marchio registrato, perciò deve ritenersi che la mera conoscibilità, conferita dalla registrazione, non sia di per sé sufficiente ad escludere la buona fede del secondo registrante⁹².

In questo caso la mala fede nella registrazione avrebbe un significato sensibilmente differente da quello che è attribuibile all'espressione impiegata nell'art. 19.2 c.p.i.; nel caso della convalida deve essere ritenuto in mala fede chi sia ben consapevole del fatto che un altro soggetto ha registrato e/o sta usando un marchio uguale o simile al suo, per prodotti analoghi o affini a quelli da lui indicati nella domanda di registrazione. A differenza delle ipotesi che possono rientrare nel generale divieto di registrazione in mala fede, in questo caso in capo al titolare dell'antiorità si è già perfezionata la fattispecie acquisitiva di un diritto di esclusiva sul marchio, nel territorio interessato dalla successiva registrazione⁹³.

Un Autore ha invece evidenziato che la malafede del secondo titolare, che impedisce il perfezionamento della convalida, non dovrebbe essere semplicemente intesa come conoscenza dell'esistenza del marchio anteriore.

⁹¹ F. LEONELLI, P. PEDERZINI, P.L. COSTA, S. CORONA, *La nuova legge sui marchi d'impresa*, cit., 106; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 206; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 248 per i quali "la malafede dovrebbe venire esclusa qualora il richiedente non conoscesse l'esistenza del marchio anteriore, ovvero, pur essendone a conoscenza, ritenesse senza sua colpa che fra i due segni non sussistesse confondibilità o che fra i rispettivi prodotti e servizi non vi fosse affinità"; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 187 sottolinea in proposito che "la buona fede del titolare del marchio successivo può aversi tuttavia anche in caso di conoscenza del marchio anteriore, quando i segni non siano uguali o non siano destinati ed usati per contraddistinguere prodotti identici. La opinabilità dei giudizi di confondibilità tra segni e di affinità fra prodotti lascia, infatti, un largo margine alla buona fede del soggetto che ha successivamente registrato il marchio".

⁹² G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 186.

⁹³ M. AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in malafede*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 264 ss.

Qualsiasi marchio anteriormente depositato è necessariamente accessibile al pubblico attraverso la consultazione del registro ed è perciò almeno conoscibile da parte del secondo utilizzatore: identificare la malafede con la conoscenza dei marchi anteriori porterebbe a disapplicare la norma in tutte le ipotesi di conflitto con un segno precedentemente registrato, mentre invece è chiaro che la direttiva 89/104 ed il regolamento 40/94 intendevano introdurre la preclusione per tolleranza anche in queste ipotesi. La malafede dovrebbe quindi essere intesa come intenzione del secondo registrante di approfittare dell'accreditamento conseguito dal primo marchio⁹⁴.

È opportuno quindi almeno specificare che la malafede non dipende tanto dalla conoscibilità o anche dall'effettiva conoscenza del marchio anteriore, ma dalla conoscenza della violazione, ossia dalla consapevolezza di procedere al deposito di un segno confliggente con quello anteriore⁹⁵.

Una parte della dottrina si era invece spinta ad affermare che, visto che la domanda del marchio in mala fede poteva costituire un'autonoma causa di nullità, e considerato che la convalida operava, come del resto avviene ancora oggi, solo per alcuni tipi di invalidità, la precisazione sulla malafede contenuta nella disposizione sulla convalida era superflua e comunque non poteva essere intesa come preclusiva della possibilità che, anche in altri casi, un marchio, astrattamente convalidabile, non lo fosse in realtà nel caso specifico perché, per altra causa non sanabile, irrimediabilmente nullo⁹⁶.

L'opinione dominante è però nel senso di ritenere che il presupposto dell'assenza di mala fede nella registrazione del marchio da convalidare abbia un autonomo significato, non sovrapponibile a quello dell'attuale art. 19.2. Si è infatti visto

⁹⁴ In questo punto l'analisi di D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in *La proprietà industriale*, a cura di L. C. Ubertazzi, 120, si avvicina alla definizione di buona fede in segno oggettivo adottata da Pennisi e che in questo lavoro è stata ampiamente esaminata al § 3.4.

⁹⁵ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 538 ss.; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, 248, per i quali “la nozione di malafede nel deposito [...] consiste essenzialmente nella conoscenza della violazione del diritto anteriore” e che richiamano, alla nota 7, App. Milano, 14 ottobre 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 599 ss., secondo cui “la buona fede richiesta dall'art. 48 per la convalida del marchio presuppone l'ignoranza di ledere l'altrui diritto”.

⁹⁶ T. DI MARCO, *Rassegna giurisprudenziale sull'art. 48*, in *La riforma della legge marchi*, a cura di G. Ghidini, cit., 274 ss.

che la previsione, introdotta a partire dall'art. 48 l.m. in seguito alla revisione del 1992, per cui la registrazione non deve essere stata domandata in malafede, affinché la convalida possa avere i suoi effetti, è stata intesa dalla maggior parte della dottrina nel senso che il secondo registrante, al momento della domanda, non deve essere a conoscenza di violare un diritto di marchio o di preuso anteriore, e che pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale diritto, deve ritenere senza sua colpa che tra i due segni non vi sia confondibilità o che tra i rispettivi prodotti e servizi non vi sia affinità.

È quindi possibile attribuire due differenti significati ai richiami alla malafede nella registrazione che si trovano nell'art. 19.2 e 28 c.p.i.: nella prima ipotesi si tratta di casi in cui la malafede opera, come causa di nullità o impedimento assoluti, in modo del tutto autonomo; per quella serie di casi che astrattamente potrebbe essere sanata secondo lo schema della convalida, invece, un Autore ha osservato che la malafede rappresenta un ulteriore impedimento alla registrazione (o motivo di nullità) che si aggiunge alla mancanza di novità del segno depositato. Solo in relazione all'istituto della convalida questa particolare ipotesi acquista una forma di autonomia per espressa volontà del legislatore, escludendo che il meccanismo convalidativo possa operare, pur in presenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla norma, se vi era malafede al momento del deposito della domanda del secondo marchio. Solo in questo caso questa ipotesi di malafede acquista autonomia operativa come causa di nullità del marchio⁹⁷.

In dottrina si è altresì sottolineato che l'assenza di malafede, ex art. 28 c.p.i. e 54 r.m.c., in quanto ignoranza dell'esistenza dell'altrui diritto o incolpevole convinzione della mancanza di confondibilità tra i segni o affinità tra i prodotti, si presenta in maniera sensibilmente differente a seconda che il marchio precedente sia o meno un marchio registrato⁹⁸. Questa differenza è evidente, come esamineremo meglio nel prossimo paragrafo, soprattutto dal punto di vista probatorio. Infatti la mancanza di inserimento nel pubblico registro del primo marchio impedisce di innescare una presunzione di conoscenza in capo al

⁹⁷ M. AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in malafede*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 264 ss.

⁹⁸ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 151 ss.

secondo registrante. Il titolare del secondo marchio può quindi, in questo caso, sicuramente beneficiare del principio per cui la buona fede si presume⁹⁹.

In realtà, secondo la stessa opinione dottrinale, l'estensione della convalida anche al conflitto con un precedente marchio registrato dovrebbe indurre a non considerare semplicemente la malafede come conoscibilità o conoscenza del marchio anteriore, ma a considerare anche, per esempio, vi potrebbe essere buona fede in quelle ipotesi in cui i due marchi non sono uguali, allorché i prodotti non siano identici, quando chi registra successivamente il marchio ne ha prima fatto uso in ambito territoriale non toccato dal preuso, quando il preuso, per quanto non puramente locale, non sia particolarmente diffuso¹⁰⁰.

Stabilito come si è visto il significato della malafede che impedisce l'operare della convalida, occorre sottolineare un ultimo punto, introdotto dalla riforma del 1992 ed al quale in realtà si è già fatto riferimento: la rilevanza dello *status* soggettivo del secondo titolare è temporalmente circoscritta al solo momento della registrazione del marchio successivo. È infatti opinione diffusa in dottrina che la norma attuale non richieda il permanere della buona fede per tutto il quinquennio¹⁰¹, del resto la tolleranza della controparte concorre a giustificare sul piano soggettivo, l'adozione e l'uso del marchio successivo¹⁰².

3.6 La prova della sussistenza degli elementi della fattispecie.

Nel precedente capitolo si è esaminato l'ambito di applicazione della convalida, si è visto che il titolare del segno anteriore, a cui può essere precluso l'esercizio dell'azione di nullità relativa, può essere sia il titolare di un diritto di preuso (su un marchio o su un altro segno distintivo), che comporti notorietà non puramente locale, sia il titolare di un anteriore marchio registrato; si è inoltre rilevato che il

⁹⁹ L'Autore richiama in proposito App. Milano, 1 luglio 1980, *Giur. ann. dir. ind.*, per cui la prova della malafede incombe sul titolare del marchio di fatto.

¹⁰⁰ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 153 ss.

¹⁰¹ T. DI MARCO, *Rassegna giurisprudenziale sull'art. 48*, in G. Ghidini (a cura di) *La riforma della legge marchi*, cit., 274; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 197; L. PECORARO, *Nullità, convalidazione, decadenza*, cit., 508.

¹⁰² G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 187.

segno convalidabile è ancora, nonostante alcune ipotesi estensive elaborate da parte della dottrina, solamente il marchio registrato. Nel presente capitolo si sono esaminati tutti i presupposti che sono richiesti affinché si perfezioni la convalida del marchio. In questo paragrafo si analizzerà come dottrina e giurisprudenza abbiano inteso distribuire tra le parti l'onere della prova degli elementi di fattispecie.

In tema di onere della prova occorre in primo luogo richiamare quanto è già stato detto circa l'ambito di applicazione della convalida, poiché il titolare dell'anteriorità, qualora non sia costituita da un segno registrato, per far valere la nullità del marchio successivamente registrato, dovrà provare il suo diritto di preuso di carattere non meramente locale. Per la determinazione del preuso la giurisprudenza adotta un approccio rigoroso. In generale, sia che si tratti di conflitto con un successivo marchio registrato, sia che il secondo segno in conflitto non sia registrato (quindi non sia suscettibile di convalida), la giurisprudenza ha affermato che chi invoca il preuso deve provare non solo di aver usato il segno, ma anche che il preuso ha provocato la notorietà del marchio stesso prima dell'uso e/o della registrazione di esso, o di un marchio confondibile, da parte di altri¹⁰³; inoltre, una parte della giurisprudenza, ha sottolineato che il preutente deve provare che, al momento della registrazione o dell'uso del secondo marchio, il primo era ancora usato o almeno conosciuto dal pubblico¹⁰⁴.

¹⁰³ Il preuso deve essere provato, con particolare attenzione alla notorietà acquisita dal segno, in quanto conoscenza effettiva da parte del pubblico interessato, in un ambito territoriale significativo, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo di tempo, così hanno ritenuto Trib. Torino, 9 gennaio 2004, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, II, 875; Trib. Roma, 16 gennaio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 559; Trib. Trieste, 8 maggio 2007, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, 43 ss. Si richiamano in proposito anche le sentenze già citate nel paragrafo 2.1.7 in tema di determinazione dell'ambito di notorietà non puramente locale.

¹⁰⁴ Trib. Bologna, 29 novembre 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4383, 426. Trib. Milano, 13 marzo 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 765 ss., ha inoltre specificato che la notorietà del marchio precedentemente utilizzato deve essere valutata al momento del deposito della domanda del marchio successivamente registrato e non della sua concessione. Nel caso di specie era inoltre stata esclusa la sussistenza della prova di un preuso in ambito generale, in quanto era stata raggiunta la prova della conoscenza del marchio di fatto solo nelle province limitrofe a quella in cui svolgeva la propria attività l'impresa titolare del marchio di fatto.

Un'altra parte della giurisprudenza ritiene che comunque si debba applicare la cd. presunzione di uso intermedio, secondo la quale, provato l'uso iniziale e l'uso finale, si presume che vi sia stato anche un uso *medio tempore*, suscettibile di prova contraria ad opera di chi afferma un'interruzione del preuso¹⁰⁵.

Il primo presupposto della convalida, di cui si è trattato in questo capitolo, è la tolleranza, da parte del titolare del diritto anteriore, dell'uso del marchio posteriore protratto per cinque anni consecutivi. La tolleranza è resa possibile solo da una effettiva conoscenza dell'uso del marchio da parte del successivo registrante; la conoscenza, essendo fatto costitutivo della convalidazione, dovrà essere provata dal titolare del segno da convalidare¹⁰⁶.

Un Autore ha inoltre precisato che a carico di questo soggetto è anche la prova dell'uso del marchio successivo, per il quale si intende invocare la convalida¹⁰⁷. La necessità della prova dell'uso, effettivo e costante nel quinquennio, del segno da convalidare, ad opera del secondo registrante, è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza¹⁰⁸, la quale ha anche avuto occasione di specificare che, nel caso di marchio complesso composto da due parole, costituisce uso del marchio idoneo a conseguire la convalida anche l'uso di uno solo degli elementi compositivi del marchio, purché lo stesso sia dotato di capacità distintiva¹⁰⁹ e

¹⁰⁵ Trib. Milano, 3 febbraio 2005, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 356.

¹⁰⁶ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 157 afferma che: "la conoscenza da parte del titolare dell'anteriore marchio di fatto, costituisce onere probatorio a carico del titolare del marchio registrato convalidando", così è anche nel caso in cui il marchio anteriore sia registrato, si veda ad esempio A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 249. Per quanto riguarda la convalida del marchio comunitario nei confronti di un precedente marchio nazionale Trib. Venezia, 27 giugno 2008, *Foro It.*, 2009, 1277 ss., ha affermato che per il titolare del marchio comunitario, cui sia opposta la nullità del marchio derivante dall'esistenza di un marchio di fatto nazionale anteriore, al fine di eccepire la preclusione per tolleranza del diritto ad opporre la nullità, è sufficiente fornire la prova della consapevolezza, da parte del titolare del marchio anteriore, dell'uso del corrispondente marchio comunitario registrato, non essendo richiesto che sia data la prova dell'intervenuta registrazione del marchio comunitario.

¹⁰⁷ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 157 il titolare del marchio da convalidare deve provare "non solo l'uso di tale marchio, ma anche che il titolare del segno precedente ne era a conoscenza ed il *dies a quo* di questa conoscenza". Sull'importanza dell'uso, ed il relativo peso ai fini probatori, si veda anche G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 186, secondo il quale "la prova di un uso effettivo è essenziale per integrare la fattispecie considerata".

¹⁰⁸ Trib. Firenze, 16 giugno 2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 986.

¹⁰⁹ Trib. Venezia, 17 febbraio 2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2003, 763 ss.

che al fine di ottenere la convalida di un marchio che riproduca l'intera ragione sociale del suo titolare, anche nei suoi elementi di natura esclusivamente giuridica, è necessario che l'uso del segno sia stato inequivocabilmente percepibile dai terzi come uso in funzione di marchio, anche eventualmente in funzione promozionale¹¹⁰.

Tornando alla prova della conoscenza, in capo al titolare del segno anteriore, circa l'uso del segno successivo, quando il titolare del segno da convalidare non sia in possesso di documenti da cui risulti una conoscenza dell'uso del suo marchio da parte del titolare del diritto anteriore (si ritiene che tali documenti possano essere costituiti anche da una diffida del titolare del marchio anteriore, a cui non sia seguito l'esercizio dell'azione in giudizio) o non possa dare una simile prova per testi, la prova potrà essere fornita mediante presunzioni fondate, ad esempio, sulla diffusione dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, sulla loro presentazione a fiere di settore, sulla distribuzione di cataloghi, sull'impiego di mezzi pubblicitari, oppure basandosi su circostanze di fatto che rendano inverosimile che il titolare del diritto anteriore non sia entrato in contatto con il marchio¹¹¹.

In dottrina si è inoltre sostenuto che, oltre alle presunzioni, il titolare del marchio da convalidare potrebbe fornire la prova della conoscenza mediante giuramento decisorio¹¹².

Il legislatore, richiedendo la prova della conoscenza dell'uso, ammette che il titolare del marchio anteriore possa ignorare l'esistenza del marchio successivo, anche se si tratta di un marchio registrato. È quindi oggi sicuramente escluso che sia attribuito al sistema di pubblicità, costituito dalla registrazione, valore di presunzione legale, *iuris et de iure*, di conoscenza. Sembra tuttavia, per parte della dottrina, che si debba riconoscere almeno una presunzione semplice a favore di colui che successivamente ha registrato il marchio, determinando

¹¹⁰ Trib. Milano, 1 marzo 2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 463 ss.

¹¹¹ G. E. SIRONI *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 537.

¹¹² A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 249.

un'inversione dell'onere della prova sulla circostanza della non conoscenza da parte del primo titolare¹¹³.

La prova della conoscenza dell'uso comporta sicuramente delle difficoltà, trattandosi di circostanze che risalgono ai cinque anni precedenti, essendo venuta meno la presunzione legale assoluta della conoscenza, legata al sistema della pubblicità. Salvo rari casi in cui le circostanze del caso concreto direttamente ed univocamente provino la conoscenza in capo al primo titolare, lo strumento più utilizzato ai fini probatori sono le presunzioni.

Nel tentativo di identificare i fatti idonei a fini presuntivi, si è formulata la teoria, appena ricordata, per la quale la registrazione del secondo marchio costituirebbe almeno una presunzione semplice a vantaggio del secondo titolare, comportando che la prova contraria gravi sul primo. Questa ricostruzione, senza dubbio adatta ad un sistema che intende privilegiare la registrazione, ha suscitato in un Autore¹¹⁴ delle perplessità. L'art. 28 c.p.i. regola un conflitto tra segni in cui quello successivo è sempre costituito da un marchio registrato: la presunzione di conoscenza sarebbe quindi sempre operante, neutralizzando, di fatto, l'applicazione del principio che vuole che l'onere della prova della fattispecie costitutiva di un diritto sia sempre a carico di chi ne domanda il riconoscimento. Si aggiunga inoltre che questo genere di presunzione si pone in contrasto sia con il fatto che la norma richiede che la conoscenza sia riferita all'uso effettivo e sia con la *ratio* della disciplina, per la quale sarebbe proprio l'uso ad escludere, con il decorso del tempo, la confondibilità tra i marchi. L'attribuzione di un valore presuntivo alla registrazione, seppur suscettibile di prova contraria, comporterebbe la possibilità della convalidazione anche quando il secondo marchio sia oggetto di un uso modesto, locale e magari anche non continuativo. Per questo Autore la presunzione di conoscenza dovrebbe invece discendere da

¹¹³ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 186; inoltre F. LEONELLI, P. PEDERZINI, P.L. COSTA, S. CORONA, *La nuova legge sui marchi d'impresa*, cit., 106, rilevano che, pur potendo ammettere una presunzione relativa di conoscenza, "comunque determinante dovrebbe essere, in via presuntiva, l'intensità e la pubblicità data all'uso del marchio successivamente registrato". Si veda *infra* la trattazione di questo tema ad opera di M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit.

¹¹⁴ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 158.

circostanze concrete, riguardanti l'impiego del segno come mezzo di identificazione nel mercato. Dovrebbe quindi essere sempre collegato alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'uso, legate all'estensione territoriale, al fatto che l'utilizzazione avvenga nell'ambito territoriale "frequentato" dal titolare del primo segno, dall'attuazione di campagne pubblicitarie e per esempio la partecipazione a fiere di rilevanza non locale.

Infine si è visto che la convalida del successivo marchio registrato non può verificarsi, pur in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, se la registrazione del marchio posteriore è stata domandata in malafede.

Si è visto nel paragrafo precedente che, prima della novella del 1992, il requisito soggettivo era molto più stringente, poiché la norma richiedeva che "*il marchio successivo fosse usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni*"; pur sostenendosi l'applicazione del principio generale per cui la buona fede si presume¹¹⁵, si riteneva che qualsiasi tipo di contestazione avrebbe potuto farla cessare. In giurisprudenza si era inoltre sostenuto che la buona fede potesse essere esclusa anche se la contestazione fosse stata mossa in un ordinamento diverso da quello italiano¹¹⁶.

Tornando alla formulazione della disposizione attuale, conforme a quella dell'art. 54 r.m.c., che esclude la convalida nel caso in cui la registrazione sia stata domandata in malafede, occorre osservare che, se si configura la buona fede come elemento costitutivo della convalida, l'onere della prova dovrebbe gravare sul titolare del marchio posteriore; se invece si intende la malafede quale fatto impeditivo della convalida, come sembra implicare la formulazione della norma, l'onere della prova sarebbe a carico del titolare del marchio anteriore; in senso favorevole a questa seconda interpretazione dovrebbe essere considerato anche il principio generale di presunzione di buona fede ex art. 1147 c.c.¹¹⁷. La dottrina è sicuramente orientata nel senso di ritenere che la prova della malafede nella

¹¹⁵ Si vedano le pronunce giurisprudenziali riportate alla nota 73.

¹¹⁶ Così sostenne App. Milano, 28 ottobre 1997, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, 128 ss.

¹¹⁷ G. E. SIRONI *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 539 ss., inoltre sul rilievo generale per cui la buona fede era da presumersi, almeno secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, in relazione all'art. 48 del R.D. 929/1942, si veda § 3.3.

registrazione del marchio successivo debba essere fornita dal titolare del diritto anteriore¹¹⁸. In senso conforme pare orientata anche la giurisprudenza più recente¹¹⁹.

In senso favorevole alla presunzione di buona fede in capo al secondo registrante è inoltre sicuramente possibile orientarsi nel caso in cui il marchio anteriore non sia registrato¹²⁰.

Nel paragrafo precedente si è detto che la nozione di malafede non consiste semplicemente nella conoscibilità e nemmeno nella conoscenza effettiva dell'esistenza dell'altrui diritto, quanto piuttosto nella conoscenza della violazione, ossia dalla consapevolezza di procedere al deposito di un segno confliggente con quello anteriore; a tale soluzione è stato possibile pervenire soprattutto in seguito all'estensione della convalidazione al conflitto tra marchi entrambi registrati¹²¹; ai fini probatori, visto il progressivo ampliamento del concetto di mala fede nella registrazione, a cui fa riferimento la disposizione sulla convalida, occorre in conclusione rilevare che, per determinare la presenza dello stato soggettivo di malafede, assumono inoltre rilievo elementi quali la diffusione, la notorietà, l'affermazione presso il pubblico del segno anteriore e la prova della malafede può passare attraverso l'esame di questi elementi, che possono rivelare una volontà maliziosa di confondersi o di agganciarsi ad un segno anteriore precedentemente affermatosi sul mercato¹²².

¹¹⁸ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 196: “La prova della malafede sarà a carico di chi agisca per la nullità del marchio successivo”.

¹¹⁹ Si veda ad esempio Trib. Milano, 30 novembre 2010, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 893 ss., secondo il quale, ai fini della convalida, “oltre alla tolleranza quinquennale da parte del titolare del diritto anteriore, occorre che sussista la buona fede del titolare del marchio successivo”. In questo provvedimento si era ritenuto lecito dubitare della buona fede di parte attrice “alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta”, configurando quindi implicitamente una presunzione di buona fede in capo al secondo registrante, suscettibile di essere vinta dalle prove prodotte in giudizio dal titolare del marchio anteriore.

¹²⁰ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 152, si veda quanto già detto *supra*, § 3.5.

¹²¹ Per quanto riguarda la definizione di malafede come conoscenza della violazione si veda la nota 91 del presente capitolo; sulla rilevanza in tal senso dell'estensione della convalida al conflitto tra marchi registrati si veda M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 153 ss.

¹²² G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 539 ss., in questo senso si veda la nozione di buona fede in senso oggettivo, che va oltre la semplice conoscenza dell'esistenza del marchio precedente, sostenuta da R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., prima della riforma del 1992,

Con queste ultime osservazioni, in tema di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, deve intendersi terminato l'esame degli elementi di fattispecie dell'istituto giuridico in esame; è ora possibile analizzare quali conseguenze comporta la convalida del marchio. La trattazione degli effetti della convalida sarà oggetto del prossimo capitolo.

e da D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., in relazione all'art. 54 r.m.c., si veda sul punto la nota 94 in questo capitolo. In giurisprudenza si veda Trib. Napoli, 8 giugno 2001, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 185 ss., per il quale la buona fede, definita come "ignoranza incolpevole dell'altrui marchio", doveva altresì ritenersi esclusa viste le caratteristiche grafiche del marchio per cui si invoca la convalida "indice della volontà di scegliere [...] un marchio confondibile con quello altrui, relativo ai medesimi prodotti, diretto alla stessa fascia di mercato e del quale si era ben consapevoli".

CAPITOLO IV. GLI EFFETTI DELLA CONVALIDA.

4.1 La continuazione dell'uso da parte del preutente.

La convalida del marchio si perfeziona se, nella durata del termine quinquennale, che decorre dal momento in cui il preutente ha avuto conoscenza dell'uso effettuato dal secondo registrante, il titolare del diritto anteriore non ha esercitato l'azione di nullità relativa.

L'art. 48, nella prima versione del R.D. 929/1942, non riportava alcuna previsione esplicita riguardo a quale fosse la sorte del segno anteriore, in seguito al perfezionamento della fattispecie convalidativa. Nel paragrafo 4.1.2 si esaminerà come il problema, riguardante la possibile configurazione della perdita del diritto sul marchio in capo al preutente, sia stato affrontato, con esiti prevalentemente di segno opposto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza del tempo.

La riforma introdotta dal d.lgs. 480/1992 ha previsto espressamente che, in seguito alla convalidazione del marchio successivo, *“Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”*. Analogamente prevede anche l'art. 54 r.m.c., al paragrafo 3: *“Il titolare di un marchio comunitario posteriore non ha la facoltà di opporsi all'esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario posteriore”*.

A proposito degli effetti della convalida nel sistema del marchio comunitario, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che la prosecuzione dell'uso, consentita al titolare del marchio anteriore, è limitata alla parte di territorio dell'Unione in cui si è effettivamente realizzato il preuso, senza possibilità di estensione al territorio di altri Stati membri¹.

¹ Trib. Venezia, 27 giugno 2008, in *Foro It.*, 2009, 1277, nel caso specifico si è escluso che il preuso in Germania, Italia e Francia potesse dare luogo alla prosecuzione dell'uso in tutto il territorio dell'Unione Europea, sulla base della considerazione che, se l'esigenza dell'istituto della convalida è quella di garantire la certezza del diritto, *“tale certezza verrebbe in effetti*

Pur considerando tale precisazione riguardante il contesto comunitario, è evidente che la conseguenza dell'espressa previsione della continuazione dell'uso da parte del preutente è la coesistenza sul mercato di segni confliggenti, legittimata dal perfezionamento della convalida.

Il fine di questo capitolo è, nella sua prima parte, l'esame degli effetti di tale coesistenza di marchi confondibili; sebbene la compresenza sul mercato derivi da una situazione ormai stabilizzatasi nel tempo, uno dei due titolari potrebbe voler approfittare della confondibilità tra i segni, con atti che potrebbero costituire casi di uso confusorio o decettivo del marchio, rientranti nella definizione di concorrenza sleale (si vedano gli artt. 2598 c.c. e 21.2 c.p.i.), sanzionabili altresì con la perdita del marchio per decettività sopravvenuta (ex art. 14.2 c.p.i.).

In seguito si esamineranno gli effetti della convalida sul marchio posteriore, approfondendo in cosa consiste tale consolidazione del segno successivo, sia per quanto riguarda la diffusione territoriale, sia per quanto riguarda l'ambito merceologico. Infine si affronterà il problema dell'efficacia della convalida nei confronti dei terzi; si tratterà di come abbia inciso, sulla formulazione della disposizione, l'espressa introduzione della nullità relativa nel nostro ordinamento; infine si identificheranno quali mezzi di tutela per il pubblico siano oggi configurabili, dal momento che l'azione di nullità relativa è esercitabile solo da parte del titolare del diritto anteriore.

4.1.1 La coesistenza di segni confliggenti.

Si è accennato al fatto che la disposizione sulla convalida prevede espressamente, in seguito alla riforma del 1992, che il titolare del marchio anteriore possa continuare a fare uso del proprio segno distintivo; questo fatto comporta la compresenza sul mercato di segni confliggenti.

pregiudicata se fosse consentito al titolare del segno anteriore di estendere l'ambito territoriale del proprio utilizzo a territori originariamente non coinvolti dal preuso".

La stessa legge delega per la riforma, la n. 142 del 19 febbraio 1992, all'art. 62 lett. *p*, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9.3 DM², disponeva che il nuovo testo dell'art. 48 l.m. avrebbe dovuto precisare che la convalidazione “*comporta la coesistenza dei due marchi in conflitto*”.

Tale risultato della convalida non costituisce l'unico caso in cui l'ordinamento consente la presenza di segni tra loro astrattamente confondibili sul mercato, nei capitoli precedenti si è avuto modo di vedere che il preuso in grado di togliere novità ad un successivo marchio registrato è solamente quello generale³, mentre quello di carattere puramente locale dà luogo alla cosiddetta “*crystallizzazione*” del marchio di fatto, disciplinata all'art. 12 lett. *a* e all'art. 2571 c.c.⁴.

La cristallizzazione del marchio di fatto, sprovvisto di qualsiasi tipo di notorietà o avente notorietà a livello solamente locale, dà luogo alla coesistenza di marchi confondibili nell'ambito territoriale in cui si era svolto il preuso; l'art. 12.1 lett. *a* prevede che il preutente abbia il diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, “*nei limiti della diffusione locale*”, nonostante la successiva registrazione del marchio ad opera di un altro soggetto; l'art. 2571 c.c., in maniera simile, prevede che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad utilizzarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, “*nei limiti in cui anteriormente se ne è valso*”.

In seguito alla riforma del 1992 si è generalmente affermata la tesi per cui la situazione che di fatto si crea con la cristallizzazione del marchio è quella di un duopolio, costituito dalla contemporanea presenza dei due segni sul territorio in cui si era diffuso localmente il primo marchio di fatto⁵; al preutente continua ad

² “Nei casi di cui al paragrafo 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore”.

³ Sul punto si veda il § 2.1.7 *Il marchio di fatto con notorietà generale* e prima ancora, in questo lavoro, i § 1.4 e 1.5 sulla definizione di “nullità relativa”.

⁴ In dottrina evidenziano il parallelo tra convalida e *crystallizzazione*, in quanto fattispecie che comportano la coesistenza di segni confliggenti, M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in AA. VV., *Diritto industriale*, cit., 101, e L. PECORARO, *Nullità, convalidazione, decadenza*, in N. Bottero, M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*, cit., 186.

⁵ Prima dell'entrata in vigore della novella del 1992 era controverso se, chi aveva fatto localmente uso di un marchio, avesse il potere di inibire negli stessi limiti l'uso di altrui posteriori marchi registrati confondibili o se invece non gli spettasse che la facoltà di continuare ad usarne, realizzandosi così l'uso contemporaneo di marchi confondibili da parte di imprese concorrenti.

essere consentito l'uso per i prodotti ed i servizi per i quali il segno era precedentemente utilizzato, ed anche per i prodotti ed i servizi affini; non sono concessi ampliamenti sul piano territoriale, ma non sono previsti ulteriori limiti quantitativi o qualitativi⁶. In dottrina si è inoltre osservato che, nel caso in cui la coesistenza dei segni del preutente a livello locale e del registrante, nella zona del preuso, determini la possibilità di confusione tra i due segni, è possibile pensare all'esistenza di un onere di differenziazione, che in concreto rimuova tale pericolo; ad osservazioni analoghe si è pervenuti in tema di effetti della convalida⁷, per l'esame delle quali si rimanda al § 4.1.3.

La situazione di coesistenza di marchi confondibili, ora espressamente prevista anche in seguito a convalida, avrebbe delle caratteristiche analoghe a quella che si crea in seguito alla cristallizzazione, fatta eccezione per l'ambito del preuso, che nel caso della convalidazione ha un'estensione territoriale pari, o almeno molto simile, a quella della successiva registrazione. Un Autore ha evidenziato che la coesistenza di segni interferenti e confondibili, creata dalla convalida, a

In senso favorevole all'esclusiva nell'ambito locale erano la giurisprudenza prevalente (si vedano come esempio Trib. Roma, 11 maggio, 1982, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1982, 521 ss.; Trib. Torino, 15 giugno 1974, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974, 830 ss.) ed una parte della dottrina (M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., 491 ss., il quale affermava che "La coesistenza – nello stesso territorio – di segni perfettamente identici facenti capo ad imprese diverse ed antagoniste, è, invero, incompatibile con l'essenza del marchio, lo paralizza e, praticamente, lo distrugge nelle sue funzioni vitali". Si veda inoltre G.G. AULETTA, V. MANGINI, *Del marchio*, in *Commentario al cod. civ.*, cit., 102). Favorevole ad ammettere la coesistenza nell'ambito locale del preuso era un'altra parte della dottrina, si veda come esempio M. AMMENDOLA, *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. "diritto" sul marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1977, 346 ss., per il quale "Se è evidente che il preuso trova giustificazione nell'interesse dei consumatori a conservare la relazione marchio-prodotto già instaurata, tuttavia ciò non può essere addotto anche a giustificazione di un divieto di utilizzazione del marchio brevettato nel territorio del preutente". L'affermazione per cui solo in caso di coesistenza territoriale vi sarebbe il pericolo di confusione appariva, secondo questo Autore, "frutto di una visione sorpassata ed assolutamente statica del comportamento del pubblico dei consumatori, ipotizzante una situazione irrealistica, caratterizzata dall'assoluta mancanza di mobilità dei consumatori stessi". Per l'interpretazione attualmente accolta, favorevole alla coesistenza nell'ambito territoriale del preuso, si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 183, per i quali la soluzione favorevole all'esclusiva del preutente, nell'ambito locale del preuso, "penalizzerebbe in modo inaccettabile il registrante".

⁶ L. PECORARO, *Nullità, convalidazione e decadenza*, cit., 186, rileva come la soluzione di segno opposto, per la quale risulterebbe limitato l'uso del primo marchio anche dal punto di vista qualitativo, oltre che territoriale, comporterebbe il risultato di mantenere in vita un marchio di fatto, per poi in realtà impedirne al titolare l'utilizzo effettivo.

⁷ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 184 e 198; sull'onere di differenziazione in seguito alla convalida si veda § 4.1.3.

differenza di quella conseguente all' anteriorità di un marchio di fatto sprovvisto di notorietà o noto su scala locale, non rimane circoscritta ad una porzione limitata di territorio⁸. In seguito a tale osservazione, considerato anche quanto si è precedentemente osservato al § 3.2.1, in tema di rapporto tra tolleranza e decettività, occorre identificare quali rimedi siano esperibili al fine di evitare che tale coesistenza generi un rischio di confusione nel pubblico; una parte di questo capitolo sarà riservata all' onere di differenziazione ed al coordinamento tra gli effetti della convalida ed il divieto di inganno al pubblico.

Prima di procedere a questo approfondimento è altresì opportuno tornare alla disciplina precedente alla riforma del 1992, per esaminare quali conseguenze avesse la mancata espressa previsione, nella versione originaria dell' art. 48 l.m., della continuazione dell' uso da parte del preutente.

4.1.2 L' art. 48 del R.D. 929/1942 e la mancata espressa previsione della continuazione dell' uso da parte del preutente.

Il problema della sorte del primo marchio era espressamente risolto dall' art. 99 del R.D. 1602/1934, che, al secondo comma, prevedeva che “*Se altri a quella data già usava del segno distintivo conserva per sé ed i suoi aventi causa il diritto di continuare a farne uso nei limiti della diffusione preesistente*”. L' eliminazione di tale specificazione nella versione originaria dell' art. 48 l.m., aveva comportato l' esistenza di due possibili interpretazioni; secondo una di queste, la soppressione del comma, che specificamente trattava degli effetti della convalida sul primo marchio, avrebbe evidenziato la volontà del legislatore di innovare alla disciplina precedente, introducendo implicitamente la decadenza del marchio anteriore; secondo l' altra interpretazione, tale eliminazione non avrebbe comportato nessuna innovazione rispetto alla disciplina precedente circa la sorte del primo marchio.

⁸ N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in *Diritto industriale*, in *Trattato Commerciale* diretto da G. Cottino, cit., 113.

La tesi che riteneva che la convalida del marchio successivo comportasse la decadenza del marchio anteriore venne sostenuta dalla giurisprudenza prevalente⁹.

In tali pronunce si ritenne che la caducazione del marchio preesistente, in seguito alla convalidazione di quello successivo, fosse effetto di una previsione interna all'art. 48 l.m. e si prospettasse quindi come "ulteriore causa di decadenza disciplinata in via autonoma"¹⁰. L'opinione dottrinale di segno opposto aveva in proposito osservato che in giurisprudenza si era sostenuto che la convalida comportasse la decadenza del primo marchio, senza procedere ad una motivazione specifica in merito; tale fatto era singolare, dal momento che non si trovava nella legge, che pure indicava puntualmente tutte le ipotesi di decadenza, alcuna menzione di tale effetto¹¹.

La dottrina prevalente era a favore della sopravvivenza del primo marchio e sottolineava che, in seguito all'eliminazione del comma contenuto nel precedente art. 99, non era comunque stato introdotto nessun appiglio normativo per sostenere la soluzione contraria¹². Un Autore aveva inoltre rilevato che prevedere la preclusione, per il primo titolare, dell'impugnazione della registrazione successiva, non equivaleva ad affermare che questo non potesse più utilizzare il proprio marchio¹³.

⁹ Cass., 12 ottobre 1957, n. 3760, in *Foro It.*, 1957, I, 1597 ss.; App. Milano, 2 luglio 1954, in *Foro It.*, 1955, I, 571 ss.; Trib. Roma, 19 settembre 1972, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, 1148 ss.; Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1977, 221 ss.. La sola posizione dottrinale favorevole alla decadenza del marchio anteriore è rappresentata da P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 92.

¹⁰ App. Milano, 25 settembre 1984, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1984, 634 ss.

¹¹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 144.

¹² V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato* diretto da F. Galgano, cit., 249; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., 581. Per la giurisprudenza minoritaria orientata in tale senso si vedano Trib. Milano, 20 dicembre 1954, in *Giur. It.*, 1955, 911 ss.; Trib. Milano, 29 aprile 1985, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1986, 576 ss., per cui "per effetto della convalidazione ex art. 48 l.m. possono lecitamente coesistere i marchi"; Trib. Varese, 12 luglio 1985, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1986, 240 ss., per il quale "l'effetto della convalidazione ex art. 48 l.m. è di affiancare un altro marchio a quello preesistente".

¹³ F. FERRARA JR., *Recensione* a P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, in *Riv. Trim. di dir. e proc. civ.*, 1948, 903: "Altro è la decadenza da un mezzo di protezione o difesa di un bene, altro è la perdita del bene protetto".

Secondo un altro Autore la soluzione favorevole alla decadenza del marchio precedente, in caso di convalida, sarebbe stata lesiva degli interessi del titolare del primo marchio, qualora questo avesse già usato attivamente il segno e di conseguenza avesse maturato un avviamento, frutto esclusivo della sua attività. Si aggiunga che, pur volendo considerare la convalida come un meccanismo sanzionatorio dell'inerzia del primo titolare, rimasto inerte per un quinquennio, la conseguenza della decadenza sarebbe stata eccessivamente onerosa, in quanto in grado di pregiudicare le sorti dell'impresa; si consideri soprattutto che già la perdita dell'esclusiva sul segno costituiva una sanzione dell'inattività del preutente. Secondo la stessa opinione dottrinale, coloro che sostenevano la necessità di prevedere la decadenza del marchio precedente, erano fuorviati da un travisamento degli effetti della convalida, per il quale questa avrebbe comportato la compresenza sul mercato di segni confondibili; in realtà la convalida deve essere considerata un istituto giuridico in grado di cristallizzare una situazione di fatto, che è ormai divenuta conosciuta dai consumatori. In tale contesto l'eliminazione del primo marchio avrebbe comportato una modifica del mercato, conseguenza che la convalida ha proprio lo scopo di evitare, precludendo un esercizio eccessivamente tardivo dell'azione di nullità¹⁴.

4.1.3 L'onere di differenziazione. Gli effetti della convalida ed il divieto di inganno al pubblico. Il coordinamento con gli articoli 21.2 c.p.i. e 2598 c.c.

Esaurito l'esame delle soluzioni che si erano rese possibili riguardo alla sorte del primo marchio, data l'assenza di un'espressa previsione nella disposizione del 1942, occorre tornare all'esame dei problemi che rimangono ancora aperti, in tema di effetti della convalida. L'introduzione della disposizione per cui il

¹⁴ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 144 ss., l'Autore evidenziò che spesso si tendeva a dimenticare che non è con la convalida che inizia il periodo di coesistenza dei due marchi; al momento in cui la convalida si perfeziona, la compresenza dei segni sul mercato dura almeno da cinque anni ed è ormai stabile, l'ordinamento si limita a prenderne atto. L'Autore sottolineò, inoltre, che, con l'estinzione del primo marchio, sarebbe stato il titolare del marchio convalidato ad appropriarsi delle utilità connesse al segno del preutente, conseguenza ingiustificata sia sul piano logico, sia sul piano giuridico.

titolare del marchio anteriore non può opporsi alla continuazione dell'uso da parte del preutente, a partire dalla riforma intervenuta con il d.lgs. 480/1992, sull'esempio della normativa comunitaria, ha reso evidente che il marchio anteriore non decade; tale specificazione ha però comportato altri problemi interpretativi, riguardanti la possibilità di un rischio di confusione per i consumatori.

In realtà gran parte della dottrina ha sottolineato che la situazione di coesistenza del segno del preutente e di quello successivamente registrato, risultante dalla convalida, deriva da almeno un quinquennio di compresenza dei segni sul mercato; la convalida ha quindi il mero effetto di rendere immutabile la situazione assestata nel tempo e non attribuisce al titolare del marchio possibilità diverse da quelle effettivamente godute nell'arco dei cinque anni. Si tratta quindi di una mera prosecuzione della situazione concorrenziale stabilizzata nel tempo, alla quale, pare possibile ritenere, il pubblico dei consumatori si è nel frattempo abituato¹⁵.

Con la convalida del marchio l'ordinamento consente espressamente l'uso di marchi identici o simili, per prodotti identici o affini, in seguito alla tolleranza quinquennale del preutente; tale situazione, pur consolidata dal decorso del tempo, pare comunque in grado di costituire una fonte di inganno per i consumatori, in particolare in relazione alle concrete modalità di utilizzo di tali segni. A questo pericolo è tuttavia possibile rinvenire un rimedio costituito, oltre che dal generale divieto di atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., anche dagli artt. 21.1 e 14.2 lett. a c.p.i.¹⁶, che disciplinano l'ipotesi di uso decettivo ed ingannevole del marchio.

¹⁵ N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Trattato* diretto da G. Cottino, cit., 112 ss.; R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 139 ss.; M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 92.

¹⁶ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 92, ritiene che nel caso della convalida "la convivenza dei due segni è per definizione stabilizzata nel tempo ed il rischio di confusione per i consumatori può essere ritenuto relativamente basso. Tuttavia, quello fra i titolari dei marchi coesistenti che ne facesse uso in modo confusorio o decettivo si esporrebbe al rischio di essere ritenuto responsabile di atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c. e 11 l.m.) o di perdere il proprio diritto di marchio per decettività sopravvenuta.

Esaminiamo dapprima il significato dell'art. 21.2 c.p.i. in relazione agli effetti della convalida. Tale disposizione prevede che *“Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, 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 o del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”*.

Si è ritenuto che la violazione di questo articolo, il quale stabilisce il divieto di uso confusorio del marchio, configuri una specifica ipotesi di concorrenza sleale¹⁷. Secondo gran parte della dottrina, l'art. 21.2 c.p.i., applicato alla situazione risultante dall'avvenuta convalidazione, prevede che tanto il titolare del marchio anteriore, quanto quello del marchio successivo, debbano osservare una condotta corretta e non ingannevole nell'uso dei rispettivi segni, anche eventualmente mediante l'impiego di elementi di differenziazione¹⁸.

Dato che l'interpretazione prevalente dell'art. 21.2 prevede che da tale norma si ricavi anche la necessità che i titolari forniscano di elementi di differenziazione i rispettivi marchi, quando la semplice compresenza sul mercato per più di un quinquennio non sia sufficiente a distinguerli, un Autore ha tentato una definizione concreta di tali elementi, partendo dalla considerazione che tali mezzi di differenziazione, per svolgere la loro funzione, devono necessariamente avere a loro volta una valenza distintiva; potrebbero ad esempio consistere nell'aggiunta della ditta, quando questa sia diversa dal marchio, oppure nell'adozione di particolari caratteristiche esteriori della confezione. La riflessione di questo Autore si è tuttavia spinta fino a domandarsi se l'adozione

¹⁷ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 275; M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 207.

¹⁸ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 169, riferisce la necessità di una condotta corretta, da parte di entrambi i soggetti, al caso specifico in cui il marchio anteriore sia un marchio di fatto, ma è estensibile a tutte le ipotesi in cui è applicabile la convalida; l'Autore cita come esempio della dottrina conforme: A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 250; G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., 197; M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., illustra le possibili conseguenze della violazione delle norme a cui si è fatto riferimento.

di elementi di differenziazione possa realmente costituire un onere per i due titolari, in seguito alla convalidazione. Se la situazione di coesistenza di fatto, protratta per almeno un quinquennio, è stata reputata idonea a convalidare il marchio successivamente registrato, costituirebbe una contraddizione richiedere, a convalida maturata, che quella situazione di fatto sia mutata, con l'aggiunta di elementi di differenziazione tra i marchi¹⁹. Secondo tale ricostruzione dottrinale, gli obblighi di correttezza richiesti ex art. 2598 c.c. e 21.2 c.p.i. consisterebbero piuttosto nel divieto di porre in atto iniziative volte ad avvicinare ulteriormente i rispettivi segni distintivi, o le confezioni, o le forme dei prodotti. Inoltre, volendo invece intendere che il divieto di uso confusorio possa comportare la necessità di una condotta positiva, volta a differenziare i due marchi, sembrerebbe comunque più coerente con lo schema della convalida che di questo genere di condotte positive sia onerato il titolare del marchio successivo; infatti a chi per primo ha acquisito la posizione sul mercato, attribuendo determinate caratteristiche a prodotti e servizi identificati da un certo segno, non sembra potersi attribuire l'onere economico di differenziazione rispetto al successivo registrante²⁰.

In generale pare comunque certo che l'art. 21.2 c.p.i. implichi che l'intervenuta convalidazione non precluda al giudice di compiere un controllo sulle modalità e sul contesto in cui i marchi destinati a coesistere vengono utilizzati. Sono allora configurabili vari tipi di interventi giudiziali volti ad indicare le modalità, tra cui le cd. *distinguishing additions*, da adottare per rendere compatibile il principio di cui all'art. 21.2 c.p.i. con l'uso di marchi coesistenti²¹.

¹⁹ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 169 ss.; simili sono le riflessioni sul punto di N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Trattato* diretto da G. Cottino, cit., 113, per il quale “ i rischi di confusione che tale situazione può generare nella clientela, oltre ad essere temperati dal divieto di uso decettivo e dalle norme in tema di concorrenza sleale, sono comunque di fatto attenuati dalla circostanza che la coesistenza si era già stabilizzata nel tempo; l'inconveniente pare del resto meno grave rispetto all'incertezza e al disorientamento che potrebbero derivare per gli operatori (e per gli stessi consumatori) se si permettesse ai titolari di segni anteriori di astenersi dall'agire fin quando il segno successivo non si sia accreditato sul mercato, per poi eliminarlo ed acquisirne la clientela”.

²⁰ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 170.

²¹ C. CAVANI, *Commento generale, in La nuova legge marchi*, a cura di G. Ghidini, cit., 47.

4.1.4 La decadenza per decettività sopravvenuta: l'art. 14.2 lett. a c.p.i.

Nel capitolo precedente, al § 3.2.1, si è trattato del rapporto tra la tolleranza, in quanto *status* soggettivo richiesto in capo al titolare del segno anteriore per il perfezionamento della convalida, e la decettività nei confronti del pubblico, che la preclusione per tolleranza poteva determinare, in quanto risultato della mancata reazione all'esistenza sul mercato di un segno confondibile. Si è esaminata l'ipotesi, avanzata da parte della dottrina, per cui la mancata reazione nei confronti di un uso altrui del proprio marchio, che astrattamente il titolare avrebbe potuto impedire, potesse automaticamente essere configurata come uso decettivo, non solo contrastante con l'art. 21.2 c.p.i., ma che avrebbe potuto anche comportare, a danno del titolare del primo marchio, la decadenza del proprio segno per decettività sopravvenuta ex art. 14.2 lett. a c.p.i.²².

Se quindi la tolleranza del titolare del diritto anteriore può essere rilevante non solo ai sensi dell'art. 21.2 c.p.i., ma più specificamente ai sensi dell'art. 14.2 lett. a, tali disposizioni devono risultare entrambe applicabili alla situazione stabilizzatasi in seguito al perfezionamento della convalida.

Il comportamento del titolare del marchio convalidato, o quello del titolare del diritto anteriore, volto ad approfittare della confondibilità tra i due segni, in seguito alla convalida, potrebbe quindi essere significativo, oltre che, come si è visto nel paragrafo precedente, ai sensi degli artt. 2598 c.c. e 21.2 c.p.i., anche ai fini dell'art. 14.2 lett. a c.p.i. e quindi comportare come conseguenza, a danno del titolare che ne facesse uso in modo confusorio o decettivo, la decadenza del marchio per decettività sopravvenuta.

Il prossimo paragrafo di questo lavoro avrà lo scopo di analizzare il rapporto tra l'art. 21.2 e l'art. 14.2 lett. a c.p.i..

Al fine di procedere a tale comparazione è opportuno prima definire cosa si intenda per decadenza del marchio per uso decettivo.

²² C. GALLI, *Attuazione della Direttiva. Commentario*, cit., 1148 ss.

Il testo dell'art. 14.2 lett. *a* c.p.i. prevede che il marchio decada “*se sia divenuto idoneo ad indurre 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 dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato*”.

La decadenza del marchio per ingannevolezza sopravvenuta è stata introdotta, all'art. 41 lett. *b* della legge marchi, in seguito alla previsione obbligatoria contenuta nell'art. 12.2 lett. *b* DM²³. Tale norma, ora all'art. 14.2 lett. *a*, considerata in unione all'art. 21.2 c.p.i. e all'art. 23.4 c.p.i.²⁴, rende evidente che ormai il marchio è inteso dal legislatore come messaggio rivolto dall'imprenditore al pubblico; questo messaggio può riguardare, in primo luogo, il livello qualitativo ed in nome di tale funzione il marchio non deve mai comunicare al pubblico che i prodotti abbiano una qualità diversa, e in particolare migliore, rispetto a quella che in realtà hanno. Ciò che la norma vuole impedire è che vi sia un inganno al pubblico, si ritiene che in tale ipotesi non possa ricadere il mutamento dei prodotti in senso migliorativo e nemmeno il caso in cui il cambiamento non migliori né peggiori le caratteristiche, ma dia luogo ad un prodotto equivalente. Non costituisce decettività sopravvenuta nemmeno l'ipotesi in cui il deterioramento qualitativo sia stato irrilevante, e neppure il fatto che il deterioramento qualitativo sia stato rilevante, se il pubblico è stato adeguatamente informato.

Il messaggio rivolto al pubblico con il marchio può altresì riguardare la continuità d'origine; la sanzione della decadenza, prevista dall'art. 14.2 lett. *a*, non può che disciplinare anche l'ipotesi di uso del marchio da parte di un

²³ “Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registrazione [...], *b*. è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato”.

²⁴ “In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali all'apprezzamento del pubblico”; si rimanda nuovamente alla trattazione delle modifiche intervenute in materia di trasferimento del diritto di marchio al § 1.1, *L'istituto della convalida e le funzioni del marchio*. Per l'analisi del coordinamento tra artt. 21.2, 14.2 e 23.4 c.p.i. si veda *infra*, § 4.1.5.

soggetto diverso dal titolare del marchio, in assenza di una adeguata informazione del pubblico²⁵.

L'art. 14.1 lett. *b* vieta la registrazione del marchio decettivo, cioè di quel segno che è nullo, in quanto ingannevole, fin dall'origine. Quello disciplinato dall'art. 14.2 lett. *a* è un caso differente; parlando di decadenza si presuppone che il marchio originariamente fosse valido, e che la decadenza sanzioni una ingannevolezza sopravvenuta “la quale deve perciò comprendere tutti i casi in cui il marchio venga in concreto usato *dal titolare o con il suo consenso* in modo da determinare un inganno per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati che sono rilevanti nel giudizio degli acquirenti”²⁶. In tal senso la sanzione della decadenza sarebbe applicabile in tutte le ipotesi, riguardanti l'uso del marchio, in cui ha rilevanza l'art. 21.2 c.p.i.; secondo un'interpretazione più restrittiva, invece, la sanzione della decadenza ex art. 14.2 lett. *a* sarebbe applicabile solo nelle ipotesi in cui sia divenuto ingannevole il marchio considerato in se stesso, nel proprio significato letterale²⁷; nel paragrafo successivo si esaminerà a quale soluzione è pervenuta la dottrina prevalente circa il rapporto tra le due norme.

4.1.5 La nozione di uso decettivo: il rapporto tra l'art. 21.2 c.p.i. e l'art. 14.2 lett. a c.p.i.

Si è accennato al fatto che una parte della dottrina ha sostenuto che tra l'ipotesi di cui all'art. 21.2 c.p.i. e quella di cui all'art. 14.2 lett. *a* vi sia una grande differenza, poiché la prima norma riguarderebbe il caso di un uso ingannevole del marchio che non abbia trasformato il marchio in un segno ingannevole in sé; mentre la decadenza per decettività sopravvenuta riguarderebbe quelle ipotesi in cui l'uso ingannevole abbia in qualche modo definitivamente e irreversibilmente reso decettivo il marchio. Questa tesi renderebbe la decadenza di cui all'art. 14.2

²⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 272 ss.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in *Diritto industriale*, cit., 114.

²⁶ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 209 ss.

²⁷ Per tale interpretazione si veda G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., 57 ss.

lett. *a* un'ipotesi di rarissima applicazione ed allo stesso tempo escluderebbe la sua applicabilità nei casi disciplinati dall'art. 21.2 c.p.i..

A tale ricostruzione la dottrina prevalente obietta che la sola ipotesi del marchio in sé decettivo sembra quella riguardante l'ingannevolezza originaria ex art. 14.1 lett. *b*, che consiste in una contraddizione tra il contenuto espressivo del segno ed i prodotti per i quali esso è utilizzato; risulta invece difficile immaginare che il solo uso del marchio sia in grado di trasformarlo in un segno in sé decettivo²⁸. Da un punto di vista letterale, inoltre, il confronto tra le due norme non consente di ritenere che *l'uso* decettivo del marchio sia disciplinato solamente dall'art. 21.2 c.p.i.; occorre inoltre osservare che il fatto che entrambe le disposizioni disciplinino l'ipotesi di uso decettivo non vale a svuotare l'art. 21.2 c.p.i. di un'autonoma portata precettiva, infatti l'uso decettivo ivi richiamato non solo può essere sanzionato con la decadenza ex art. 14.2 lett. *b*, ma vale a qualificare tale comportamento come atto di concorrenza sleale²⁹. Al tempo stesso è la struttura portante della riforma ad indurre a pensare che il divieto di inganno al pubblico sia divenuto un principio generale, al cui rispetto deve essere collegata la conservazione del diritto corrispondente³⁰.

Il contenuto di tali norme, volte ad evitare casi di uso decettivo del marchio, è coerente con quanto previsto per il caso di trasferimento del diritto sul segno, a questa disciplina si è accennato nel primo paragrafo di questo lavoro; la riforma del 1992 è infatti intervenuta anche in materia di cessione del marchio, eliminando il requisito del cd. "vincolo aziendale", ma tenendo fermo quanto disposto dal precedente art. 15.2 l.m., che configurava l'inganno derivante dalla cessione come motivo di invalidità della stessa, ed in più estendendone il contenuto anche al caso della licenza di marchio. Il divieto di inganno al pubblico derivante dalla cessione è all'attuale art. 23.4 c.p.i.. Tale norma prevede che, dalla cessione del marchio, non debba derivare un inganno relativo a quei

²⁸ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 275;

²⁹ M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in *Diritto industriale*, cit., 114 ss.

³⁰ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 113.

caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali all'apprezzamento del pubblico.

Si è detto che i mutamenti intervenuti a partire dal d.lgs. 480/1992, al fine di attuare la direttiva 89/104, hanno comportato un ampliamento delle possibilità di sfruttamento del marchio, da parte del suo titolare, le quali sono state esaminate al § 1.1. Tali mutamenti hanno spostato il fine della disciplina: a partire dalla tutela della sola funzione distintiva, sulla base di una posizione “di monopolio” del titolare del diritto sul segno, si è passati alla valorizzazione di una serie di possibilità di disposizione del marchio. Quello attualmente riconosciuto dalla legge, in capo al titolare del segno, è un potere, che tuttavia non è privo di responsabilità nei confronti del mercato.

La nozione di inganno al pubblico era già presente nella legge marchi del 1942, all'art. 15.2, che configurava l'inganno derivante dalla cessione come un motivo di invalidità di essa, e all'art. 11, che vietava l'uso ingannevole del marchio. Un Autore ha rilevato che queste disposizioni sono rimaste invariate in seguito alla riforma del 1992, che si è limitata a specificare meglio il contenuto dell'inganno di cui all'art. 11 (ed infatti l'attuale art. 21.2 c.p.i. parla di “*inganno circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi*”). Mentre però prima della riforma queste norme avevano sempre avuto una modesta importanza, il mutato contesto legislativo ha fatto in modo che esse costituiscano oggi degli elementi cardine del sistema³¹. Queste norme costituiscono un correttivo all'ampliamento delle possibilità di sfruttamento del marchio da parte del titolare, sulla base della considerazione che il consenso del titolare all'uso di un marchio confondibile, anche implicitamente manifestato, può dare luogo ad un utilizzo dei segni distintivi in grado di generare inganno al pubblico, ma non sempre, anzi ciò non accade nella maggior parte dei casi³².

³¹ C. GALLI, *Protezione del marchio ed interessi del mercato*, in AA. VV., *Studi in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 661 ss.

³² M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 205 ss.; sul punto si rimanda anche a M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 104 ed a G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV. *Commento tematico della legge marchi*, cit., 40 ss., già citati al § 3.2.1.

Un Autore ha ulteriormente specificato che, se il marchio è intrinsecamente decettivo circa la provenienza imprenditoriale, sarà affetto da nullità assoluta, mentre se lo diventa successivamente, determinando un inganno nel pubblico, incorre nella sanzione della decadenza di cui al combinato disposto degli attuali articoli 21.2, 23.4 e 14.2 lett. *a* c.p.i., in quanto norme il cui coordinamento consente di “reprimere in via assoluta le fonti oggettivamente certe di inganno”³³.

In dottrina si è altresì sostenuto che l’art. 21.1 c.p.i. sia una regola generale che si specifica negli artt. 23.4 c.p.i. e 14.2 lett. *a* c.p.i., reprimendo l’uso con effetto decettivo del marchio con la forza dell’imperativo di ordine pubblico e “questa forza è alla base dell’assolutezza della legittimazione all’azione di decadenza per decettività”³⁴. La legittimazione assoluta all’azione e all’eccezione di decadenza, in capo ad ogni soggetto che abbia interesse a rimuovere la fonte di inganno, funzionerebbe come correttivo della relativizzazione della nullità derivante dal contrasto con un diritto anteriore³⁵, su tale questione si tornerà nel paragrafo conclusivo di questo capitolo.

In conclusione, tornando all’applicazione delle due disposizioni in esame alla situazione risultante dal perfezionamento della convalida, si può affermare che sia l’art. 21.2 c.p.i., sia la sanzione della decadenza di cui all’art. 14.2 lett. *a* c.p.i., sono applicabili nei confronti del titolare di un segno coesistente, qualora ne facesse uso in modo confusorio o decettivo³⁶.

4.2 Il marchio registrato convalidato: piano territoriale e piano merceologico.

La convalida consolida la situazione che si è creata sul mercato nella durata del quinquennio e quindi consente la coesistenza del segno del preutente e del

³³ G. DALLE VEDOVE, *L’art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 203.

³⁴ G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, *Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447 in materia di marchi d’impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, 109 ss.

³⁵ G. DALLE VEDOVE, *L’art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 202 ss.

³⁶ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 92.

marchio posteriore registrato. In relazione ai prodotti per cui il marchio successivo si è convalidato, si verifica un affievolimento del diritto di entrambi i titolari, che passa da una pretesa di esclusiva ad una situazione di duopolio³⁷. Occorre determinare i confini merceologici e territoriali in cui il titolare del marchio posteriore può beneficiare della convalida.

Per quanto riguarda il piano territoriale, la convalida è assoluta. Il marchio convalidabile è un marchio registrato, la convalidazione si perfeziona quindi in tutto l'ambito territoriale in cui ha efficacia la registrazione, anche nella porzione territoriale in cui non è stato ancora effettivamente utilizzato, al momento della convalidazione³⁸. Per quanto riguarda il regime della convalida antecedente alla riforma del 1992, per il quale presupposto della convalida era l'uso pubblico in buona fede per cinque anni e senza contestazioni, un Autore riteneva possibile sostenere che la convalida si perfezionasse solo con riferimento all'ambito territoriale nel quale il secondo marchio era stato effettivamente pubblicamente utilizzato; così nel caso in cui l'uso fosse stato locale, ancorché pubblico, la convalida avrebbe svolto i suoi effetti solo in tale ambito ristretto e all'imprenditore sarebbe stata preclusa una successiva espansione territoriale³⁹. La convalida è invece relativa dal punto di vista merceologico. L'art. 28 c.p.i. prevede espressamente che il titolare del diritto anteriore non possa più domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso *“per i prodotti o servizi in relazione ai quali detto marchio è stato usato”*.

In primo luogo occorre osservare che il marchio che può convalidarsi è stato registrato per una o più categorie di prodotti: la convalida è possibile solo nell'ambito dei prodotti o servizi per cui è stata richiesta ed ottenuta la registrazione⁴⁰. La norma, inoltre, determina il settore merceologico per il quale

³⁷ Così sottolinea M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 160 ed infatti, come si è visto dal primo paragrafo di questo capitolo, l'avvenuta convalida non consente al titolare del secondo marchio di opporsi all'uso del marchio anteriore, mentre, come si approfondirà nel § 4.4, il marchio convalidato diventa incontestabile.

³⁸ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 160.

³⁹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 140.

⁴⁰ Così specifica Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, n. 17927, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 269.

il secondo marchio deve considerarsi convalidato non solo in base alla registrazione, ma con riferimento al dato sostanziale dell'uso del marchio. Nel caso in cui il marchio sia stato registrato per distinguere più prodotti merceologicamente diversi, ma affini tra loro, e in realtà sia stato successivamente utilizzato solo per alcuni di essi, la convalida non potrebbe estendersi al settore merceologicamente affine⁴¹.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 17927 del 2008, hanno ulteriormente ribadito che la convalida non è prevista, genericamente, per tutti i prodotti per i quali il marchio sia stato registrato, ma solo per quelli per i quali sia stato effettivamente utilizzato; da tale previsione si trae la conclusione che vi sia un'ulteriore limitazione all'ambito di applicazione dell'istituto, che richiede dapprima l'individuazione delle classi e dei prodotti per i quali l'imprenditore ha ottenuto la registrazione, e successivamente l'esame, nell'ambito di dette classi, di quelli fra essi, non quindi all'infuori di essi, effettivamente utilizzati. La convalida del marchio non sarebbe infatti possibile se i prodotti per cui questo è stato utilizzato fossero assolutamente diversi, disomogenei, destinati a soddisfare esigenze diverse e diretti ad un pubblico diverso rispetto a quelli per cui il marchio è stato registrato⁴².

Infine, data l'importanza dell'uso effettivo del marchio successivamente registrato per il perfezionamento della convalida, si ritiene che la convalida non consenta di utilizzare il marchio convalidato come segno distintivo diverso⁴³.

4.3 La convalida parziale.

Il fatto che la convalidazione sia limitata, dal punto di vista merceologico, ai prodotti per cui il marchio è stato effettivamente usato, comporta che la

⁴¹ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 160; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 197; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 185; alla stessa soluzione, prima della riforma del 1992, era favorevole R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 140: "dal punto di vista merceologico la convalida riguarda i prodotti per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato e non i prodotti affini".

⁴² Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, n. 17927, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 269.

⁴³ In dottrina si veda R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 140; in giurisprudenza App. Bologna, 30 settembre 1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 399 ss.

convalida possa configurarsi anche come parziale, nel senso che il marchio può essere convalidato anche solo con riguardo ad alcuni dei prodotti o servizi rivendicati al momento della registrazione⁴⁴.

Si è infatti sottolineato, nel capitolo riguardante i presupposti della convalida, che l'uso del marchio per determinati prodotti e servizi, per i quali era stato registrato, è un elemento di fattispecie fondamentale della preclusione per tolleranza e questo presupposto deve essere ritenuto mancante nel caso in cui, per alcuni prodotti o servizi, il marchio non sia stato utilizzato.

Se i presupposti della convalida si verificano solo per una parte dei prodotti e dei servizi, si parla di convalida parziale, con la conseguenza che il marchio resterà esposto all'azione di nullità (anch'essa, conseguentemente, parziale) per tutti gli altri prodotti o servizi. Il perfezionamento di una convalida parziale non esclude che, successivamente, nel caso in cui l'uso si estenda a prodotti o servizi, per cui era stato registrato, diversi da quelli per cui è già avvenuta la convalida, lo stesso marchio possa ulteriormente convalidarsi, in seguito al decorso di un quinquennio di tolleranza, per questi altri prodotti o servizi. Si potranno così verificare due o eventualmente più convalide dello stesso marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per cui è stato progressivamente usato⁴⁵.

4.4 L'incontestabilità assoluta del marchio convalidato.

Occorre a questo punto esaminare gli affetti della convalidazione sul marchio posteriore registrato, che beneficia della convalidazione. L'art. 28 c.p.i. e l'art. 54.1 r.m.c. prevedono che, in seguito al perfezionamento della convalida, il titolare del marchio anteriore non possa più domandare la dichiarazione di nullità

⁴⁴ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 185; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 197.

⁴⁵ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 541, richiama M. FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina della legge marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, 193, il quale specifica che “l'impossibilità di agire contro il titolare del marchio posteriore è limitata ai settori merceologici per i quali l'uso si sia verificato, cosicché se successivamente, o anche durante il decorso del quinquennio, l'uso del marchio posteriore si sia esteso a diversi settori, per questi settori la convalidazione del marchio avverrà solo dopo la maturazione di un autonomo termine quinquennale”.

o comunque opporsi all'uso di questo marchio successivo. Il marchio posteriore diviene quindi inattaccabile dal titolare dei diritti anteriori.

In particolare la precisazione secondo la quale, al titolare dell'antiorità, resta preclusa non solo l'azione di nullità, ma anche la possibilità di opporsi all'uso, è volta ad escludere che il primo titolare agisca con un'azione di contraffazione o una richiesta di inibitoria contro il titolare del marchio posteriore. In conformità con tali osservazioni è opportuno ritenere che la sanatoria mediante convalida produca i suoi effetti *ex tunc*, precludendo al titolare del segno anteriore di ottenere una declaratoria di illiceità dell'uso e un conseguente risarcimento dei danni per il periodo anteriore al perfezionamento della fattispecie della convalida⁴⁶.

Si è inoltre osservato che la norma non precisa se, per effetto della convalida, al titolare del segno anteriore debba considerarsi preclusa anche l'azione di rivendica, disciplinata dall'art. 118 c.p.i.⁴⁷. Un'isolata pronuncia giurisprudenziale aveva ritenuto che "il verificarsi dei presupposti per la convalidazione ex art. 48 l.m. non è di ostacolo all'accoglimento della domanda di rivendicazione del marchio"⁴⁸. In dottrina si ritiene invece che dall'operare dell'istituto della convalida risulti preclusa al preutente anche l'azione di rivendica; si è infatti osservato che l'azione di rivendicazione, esercitabile in alcune ipotesi nelle quali opera l'attuale art. 28 c.p.i., è prevista come alternativa all'esercizio dell'azione di nullità. Si consideri inoltre che la norma sulla convalida prevede che il titolare dell'antiorità non possa, in seguito alla consolidazione del marchio successivo, oltre che domandare la dichiarazione di nullità, anche, genericamente, *opporli all'uso* da parte del post-adottante. Inoltre la *ratio* della preclusione per tolleranza sembra ricorrere sia nel caso dell'azione

⁴⁶ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 540; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 183; R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 143.

⁴⁷ Si riporta il testo dell'art. 118 c.p.i., comma 3: "Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa: *a.* ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; *b.* far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto".

⁴⁸ App. Milano, 17 febbraio 1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 318.

di nullità che in quella di rivendica, che infatti sono previste come alternative dallo stesso articolo 118 c.p.i.⁴⁹. Sarebbe infatti palesemente illogico e contrario alle finalità della convalida, che finora abbiamo genericamente identificato con la consolidazione di una situazione di fatto, a cui i consumatori sono ormai abituati, ammettere che il titolare del diritto anteriore possa, senza limiti di tempo, continuare ad attaccare con un'azione di rivendica il titolare del marchio posteriore convalidato e appropriarsi del marchio medesimo ottenendone il trasferimento a suo nome⁵⁰.

La convalida comporta l'incontestabilità assoluta del marchio convalidato, è in grado cioè di produrre un effetto sostanziale, *erga omnes*, mentre le altre ipotesi di sanatoria, che si sono ricordate nel Capitolo I, si risolverebbero in mere preclusioni relative dell'azione di nullità⁵¹.

Si è già osservato che, in occasione della riforma del 1992, si era resa necessaria l'introduzione di un secondo comma nell'art. 48 l.m.; il primo comma di tale articolo faceva infatti riferimento alla sola preclusione nei confronti del titolare del marchio d'impresa anteriore e del titolare del diritto di preuso di carattere non puramente locale, sull'esempio dell'art. 9 DM. Nel contesto italiano, dove non si era ancora espressamente introdotta la nullità relativa, si era ritenuto opportuno aggiungere, al secondo comma, che la preclusione all'azione di nullità di cui al primo comma si estendeva anche ai terzi.

Si è inoltre già ricordato che l'aggiunta di questa disposizione divenne superflua in seguito all'adozione del regime di nullità relativa per quanto riguarda il difetto di novità ed i vizi riguardanti il contrasto con altri diritti anteriori di terzi. Il paragrafo seguente è dedicato ad un esame più approfondito della convalida nei confronti dei terzi, in particolare a partire dalle soluzioni prospettate in relazione all'originario art. 48 della Legge marchi.

⁴⁹ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 252.

⁵⁰ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 540.

⁵¹ Ci si riferisce alla “riabilitazione” di cui all'art. 13.3 c.p.i. e alla sanatoria di cui all'art. 12.2 c.p.i. In dottrina, per tale osservazione si veda P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, 634; la medesima soluzione era stata sostenuta in giurisprudenza, prima della novella del 1992, in Trib. Milano, 11 marzo 1976, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1976, 303 ss.

4.4.1 L'incontestabilità assoluta del marchio convalidato e l'azione risarcitoria.

Una precisazione pare opportuna su un aspetto dell'incontestabilità del marchio, che si è solo brevemente richiamato nel paragrafo precedente. Si è detto che l'effetto dell'incontestabilità assoluta è la preclusione dell'esercizio dell'azione di nullità relativa nei confronti del marchio successivamente registrato, e che la generica espressione, impiegata dalla norma, circa l'impossibilità di opporsi all'uso dello stesso segno, per i prodotti per i quali si è convalidato, comporta che sia preclusa al titolare dell'antiorità anche l'azione di rivendica ex art. 118 c.p.i.. Occorre dunque affrontare la questione dell'ammissibilità dell'esercizio, da parte del titolare del segno anteriore, in seguito alla convalida, dell'azione volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio, che il suo anteriore marchio abbia subito ad opera del marchio successivo nel corso del quinquennio. Si consideri che, in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17927/2008, la convalida può essere evitata solamente dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione, e l'azione risarcitoria potrebbe essere un valido mezzo di tutela per quel soggetto che si sia limitato a contestare, nel quinquennio, l'uso del segno altrui confondibile solamente in via stragiudiziale. La possibilità dell'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del titolare dell'antiorità, per il danno provocato dall'uso del marchio confondibile, nel corso del quinquennio anteriore al perfezionamento della fattispecie convalidativa, potrebbe in primo luogo essere esclusa sulla base della considerazione che sarebbe la stessa convalida a provare uno scarso livello di interferenza fra i segni, non idoneo a fondare una pretesa risarcitoria del titolare del diritto anteriore.

Inoltre, secondo alcuni Autori, pur in assenza di un'espressa indicazione normativa, l'istituto della convalida avrebbe efficacia *ex tunc*, che comporterebbe quindi la preclusione dell'esercizio di qualsiasi azione a tutela del diritto anteriore, compresa quella ad ottenere il risarcimento per il danno

patito a causa della coesistenza dei segni nel periodo anteriore alla convalida⁵²; tale soluzione era stata sostenuta anche prima delle riforme iniziate con il d.lgs. 480/1992, in base all'osservazione che, fino a quando non vi è una contestazione, il marchio registrato, nonostante sia viziato, può essere regolarmente utilizzato e gli eventuali atti dispositivi, di cui è oggetto, spiegano la loro normale efficacia; in seguito “intervenuta la convalida, non possono formare oggetto di azione giudiziaria [...] gli atti posti in essere nel corso del termine quinquennale fissato dall'art. 48”⁵³.

Si consideri in aggiunta che, se da un lato la definitiva classificazione della convalida come ipotesi di decadenza, elaborata dalle Sezioni Unite del 2008, pare fondare la possibilità di un'azione risarcitoria a vantaggio del titolare del primo marchio, che abbia contestato il segno successivo solo in sede stragiudiziale, occorre comunque rilevare che tale soluzione non sarebbe coerente con l'assetto attribuito alla fattispecie dalle riforme intervenute per armonizzare il sistema interno con quello comunitario. Dal momento che la convalida è ormai definita “preclusione per tolleranza”, l'invio di un'eventuale lettera di diffida nell'arco del quinquennio non costituirebbe che un'ulteriore prova del fatto che il titolare dell'antioriorità è a conoscenza dell'uso del marchio successivo. In proposito la Corte d'Appello di Milano, nella sentenza confermata dalla Corte di Cassazione con il provvedimento a cui si è già fatto riferimento, aveva ritenuto che una diffida, a cui, ricevuta dalla controparte una risposta in termini negativi, non fosse seguito l'esercizio dell'azione giudiziale, non poteva costituire una reazione efficace rispetto all'altrui utilizzo, “ma semmai un'ulteriore conferma che, malgrado la piena conoscenza da molto tempo delle registrazioni e dell'uso del marchio da parte della concorrente, si fosse disposti ad ulteriormente tollerare la situazione instauratasi”⁵⁴. In seguito a tale osservazione pare opportuno concludere che la convalida, perfezionatasi in

⁵² Così ritiene espressamente G.E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 540. Sulla efficacia *ex tunc* della convalida si veda anche G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 183, per il quale la fattispecie convalidativa “può condurre alla definitiva sanatoria del vizio, nel senso della validità del marchio *ex tunc*”.

⁵³ V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 273 ss.

⁵⁴ App. Milano, 10 luglio 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 282.

assenza di una contestazione in sede giudiziale, faccia decorrere i propri effetti *ex tunc*, dal momento in cui è avvenuto il deposito del marchio successivo, e perciò precluda al titolare del diritto anteriore, rimasto coscientemente inattivo, non solo l'esercizio delle azioni di nullità, contraffazione e rivendica, ma anche la domanda di risarcimento del danno derivante dalla coesistenza dei segni nell'arco del quinquennio.

Da ultimo, in una prospettiva totalmente diversa, si deve trattare anche la questione riguardante la configurabilità dell'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del titolare del marchio che beneficia della convalida, per il danno cagionato da un marchio confligente di un terzo, anche per il periodo anteriore alla convalida; la risposta positiva parrebbe attendibile, dato che, in regime di legittimazione relativa all'azione di nullità, il vizio causato dalla mancanza di novità può essere fatto valere soltanto dal titolare del marchio anteriore e non dai terzi. Tuttavia occorre anche considerare che il titolare del marchio convalidato acquista, tramite la registrazione e l'uso del proprio segno distintivo, un diritto pieno sul tale marchio ben prima del perfezionamento della fattispecie ex art. 28 c.p.i.⁵⁵ e quindi avrebbe potuto agire, anche prima della convalida, contro l'uso di un segno altrui di carattere confusorio, in grado di danneggiare non solo quello del primo titolare ma anche il proprio, ex art. 2598 comma 1 c.c.⁵⁶ ed eventualmente ottenere il risarcimento ex art. 2600 c.c.⁵⁷.

4.5 Gli effetti della convalida nei confronti dei terzi.

L'art. 48, prima della riforma intervenuta con il d.lgs. 480/1992, prevedeva che la validità della registrazione, successiva all'altrui preuso, non potesse più essere

⁵⁵ Anche in virtù di tale considerazione si è per esempio escluso che la convalida possa costituire una forma di usucapione, per un'analisi dettagliata di queste ricostruzioni dottrinali si rimanda ai § 5.2.1 e seguenti.

⁵⁶ Secondo tale norma compie atti di concorrenza sleale chiunque: "usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente".

⁵⁷ "Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni".

impugnata quando il marchio fosse stato pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni. In tale contesto normativo un Autore⁵⁸ riteneva che l'articolo non intendesse disciplinare la convalida di un marchio nullo, perché registrato in violazione di un diritto anteriore, ma avesse invece la finalità di istituire un'ipotesi di preclusione dell'esercizio tardivo dell'azione nei confronti di un soggetto che avrebbe potuto esercitarla e che invece era rimasto inattivo.

Se quindi la convalida era da interpretarsi come conseguenza di una prolungata tolleranza, di un'inazione, secondo questa opinione dottrinale, la norma si sarebbe riferita solamente a colui al quale tale inerzia era imputabile e gli effetti della convalida avrebbero riguardato solo la sua possibilità di impugnare la registrazione altrui; pertanto sarebbe stato assurdo derivare dall'inazione di un singolo effetti *erga omnes*. La soluzione per cui la convalida avrebbe causato una preclusione dell'esercizio dell'azione anche nei confronti di terzi, avrebbe, per il citato Autore, comportato il risultato assurdo di ritenere che la nullità di un marchio, per difetto di un requisito essenziale, rientrasse nella disponibilità di un singolo soggetto. L'estensione della preclusione anche ai terzi avrebbe configurato la nullità per difetto di novità come un affare privato tra due soggetti, dal momento che, per la mancata impugnativa tempestiva del titolare dell'antiorità, il marchio sarebbe diventato valido per tutti. Una simile interpretazione era sostenuta da un altro Autore⁵⁹, il quale riteneva che, perfezionatasi la convalida, "del tutto impregiudicata rimane la questione della nullità assoluta del brevetto concesso al secondo utente per un marchio difettoso di novità, la quale potrà essere eventualmente fatta valere da ogni terzo che vi abbia un legittimo interesse".

Secondo l'interpretazione illustrata, esaurito il termine quinquennale, il Pubblico Ministero o qualunque interessato, diverso dal titolare inerte per un quinquennio, avrebbero potuto ancora esercitare l'azione di nullità e se il titolare del marchio

⁵⁸ M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 r.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 82 ss.

⁵⁹ F. RANIERI, *Rinuncia tacita e Verwirkung*, cit., 117.

convalidato si fosse trovato ad agire in contraffazione nei confronti di un terzo, avrebbe potuto vedersi opposta l'eccezione di nullità.

Un'impostazione differente, basata in particolare sull'osservazione che la norma non prevedeva espressamente che l'effetto preclusivo si verificasse solamente nei confronti del titolare del diritto anteriore, venne sostenuta da parte della giurisprudenza⁶⁰. Un Autore inoltre ha inoltre evidenziato che, dal punto di vista della tutela dell'avviamento del secondo marchio, non vi sono differenze tra il caso in cui questi perda la possibilità di utilizzarlo in seguito all'azione esercitata dal primo titolare o da un terzo. L'interesse dei consumatori è puramente nel senso che la situazione di fatto non subisca mutamenti e non sarebbe tutelato nel caso in cui l'esercizio dell'azione potesse essere esercitato dai terzi oltre il quinquennio. Da ultimo questo Autore ha evidenziato che il fatto che gli effetti dell'inazione riguardassero solo il titolare del marchio anteriore, rendeva legittimo chiedersi perché i terzi, ugualmente inerti, potessero invece ancora esperire un'azione ormai preclusa al preutente. A tutela dell'affidamento del secondo titolare e dei consumatori, l'effetto della convalida avrebbe dovuto essere quello di rendere inattaccabile il marchio del secondo imprenditore; le possibilità d'impugnazione dei terzi interessati e quella del Pubblico Ministero dovevano intendersi sottoposte agli stessi limiti a cui andava soggetta quella del preutente⁶¹.

Il problema dell'estensione degli effetti della convalida nei confronti dei terzi è stato affrontato in sede discussione del testo per la revisione della Legge marchi, poi approvata con la riforma del 1992⁶². Si era ritenuta conforme allo spirito della Direttiva 89/104 l'espressa previsione della preclusione per tolleranza anche nei confronti di terzi.

⁶⁰ Si veda ad esempio Trib. Milano, 16 settembre 1982, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, cit., per il quale "la convalidazione, una volta intervenuta, opera come causa di inopponibilità del marchio precedente anche da parte di terzi non titolari di alcun diritto sul marchio precedente, non contenendo la norma alcuna limitazione".

⁶¹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 142.

⁶² Si rinvia a G. FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli*, cit., 130, a cui si è già fatto riferimento nel Capitolo I, § 1.8.1.

Tale specificazione è divenuta superflua nel momento in cui, con il d.lgs. 447/1999, si è adottato espressamente, anche nel nostro ordinamento, il regime di nullità relativa. Tale sistema infatti stabilisce che l'invalidità della registrazione per contrasto con diritti anteriori può essere fatta valere solo dai titolari di questi ultimi, eliminando totalmente il problema della legittimazione dei terzi, sia prima che in seguito al perfezionamento della convalida. Gli interrogativi che residuano, circa l'incontestabilità assoluta del marchio convalidato, riguardano quindi una possibile legittimazione assoluta di qualunque interessato a far valere un uso decettivo dei marchi coesistenti; il problema, introdotto ai paragrafi 4.1.3 e seguenti, sarà ancora oggetto del paragrafo conclusivo di questo capitolo.

4.5.1 Il sistema comunitario: i diritti anteriori di terzi possono essere fatti valere solo dai titolari degli stessi diritti. La nozione di nullità relativa all'art. 53 r.m.c.

Nel primo capitolo di questo lavoro si è descritta la differenza tra nullità assoluta e nullità relativa, al fine di introdurre l'istituto della convalida in quanto preclusione per tolleranza operante solo per quel genere di vizi fondanti un motivo di nullità del marchio, che può essere fatto valere solo dal titolare di un diritto anteriore confliggente con la successiva registrazione. Occorre ora riprendere la nozione di nullità relativa per analizzarla in connessione con gli effetti della convalida.

Il regolamento sul marchio comunitario distingue espressamente tra le cause di nullità assoluta (art. 52 r.m.c.) e quelle di nullità relativa (art. 53 r.m.c.). Le cause di nullità assoluta derivano dagli impedimenti alla registrazione elencati agli artt. 5 e 7 r.m.c., che riguardano la mancata corrispondenza ai requisiti posti dalla legge per l'assolvimento della funzione distintiva o di comunicazione sul mercato, o difetti riguardanti la conformità alla legge, l'ordine pubblico ed il buon costume; queste cause di nullità possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, comprese le associazioni rappresentative di imprenditori e

consumatori, come espressamente prevede l'art. 56.1 lett. *a* r.m.c.. Le cause di nullità relativa sono poste a tutela degli interessi individuali dei titolari dei diritti in conflitto (le cause sono quelle che costituiscono impedimenti relativi ex art. 8 r.m.c.); coerentemente con il carattere individuale dell'interesse protetto, nel sistema comunitario è previsto che questo genere di cause di nullità possa essere fatto valere solo dal titolare del diritto anteriore contrastante, in particolare da coloro che sono legittimati a fare valere tali vizi in sede di opposizione alla registrazione ex art. 41 r.m.c. (come prevede l'art. 56.1 lett. *b* r.m.c.). Dal momento che tali cause di nullità sono poste a tutela di diritti disponibili da parte del titolare, l'art. 53.3 r.m.c. prevede che *“Il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale”*.

Il titolare del diritto anteriore sembra invece legittimato ad agire per la dichiarazione della nullità tanto nell'ipotesi in cui non abbia tempestivamente fatto opposizione alla registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 41 r.m.c., quanto nell'ipotesi in cui si sia visto respingere tale opposizione⁶³. L'art. 56.1 r.m.c. prevede la legittimazione attiva per l'azione di nullità relativa in capo ai soggetti che possono proporre opposizione alla registrazione ai sensi dell'art. 41 r.m.c., ma l'art. 56.3 r.m.c. esclude questa legittimazione attiva quando, su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa, sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e questa decisione sia passata in giudicato; la possibilità di proporre l'azione di nullità relativa non è invece esclusa quando fra le stesse parti si sia pronunciato l'UAMI in sede di opposizione.

Nel Capitolo II, § 2.1.11 e seguenti, si è trattato l'argomento dell'ambito di applicazione della preclusione per tolleranza nel Regolamento sul marchio comunitario, esaminando quali titolari di diritti anteriori possano incorrere in tale preclusione. Occorre, in seguito all'analisi della disciplina dell'istituto della

⁶³ P. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, cit., 119.

nullità relativa nel regolamento, soffermarsi sulla particolare fragilità della domanda di registrazione del marchio comunitario, che è sottoposta non solo al rischio di anteriorità che risultano da registri pubblici, ma anche a quello riguardante la presenza di segni distintivi usati di fatto in uno fra gli Stati membri, e quindi possono sfuggire ad una ricerca documentale di anteriorità. Tutta questa serie di segni anteriori è infatti in grado di comportare la nullità del marchio comunitario per mancanza di novità, finché non operi l'istituto giuridico della convalida⁶⁴.

4.5.2 La riforma dell'art. 59 l.m. e l'attuale art. 122.2 c.p.i.: l'introduzione nel nostro ordinamento della nozione di nullità relativa.

L'art. 14 del d.lgs. 447/1999, seguendo l'esempio del sistema comunitario, sostituì l'art. 59.1 della legge marchi, stabilendo la legittimazione esclusiva del titolare del diritto anteriore, per l'esercizio dell'azione di nullità, nelle ipotesi di invalidità del marchio per difetto di novità causata da preuso del segno, marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 *bis* CUP, ditta, insegna, denominazione o ragione sociale (anzitutto adottate ed usate), marchio già registrato, diritto d'autore o di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, diritto al nome, al ritratto o altri segni notori ed infine nel caso di usurpazione di cui all'art. 25.3 lett. *b* della legge marchi. Tale disposizione poteva non costituire una novità per quanto riguardava la disciplina delle ipotesi di violazione dell'altrui diritto sul nome o sul ritratto (art. 21 l.m.) o di quelle riguardanti diritti d'autore o di proprietà industriale (art. 18.1 lett. *f* l.m.), come anche il caso della registrazione effettuata da persona diversa dall'avente diritto (art. 25.3 lett. *b* l.m.); in tutti questi casi, infatti, la validità o invalidità del marchio dipendeva comunque, già nella disciplina previgente, dal consenso

⁶⁴ M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, in *Diritto Industriale*, cit., 98, L'Autore sottolinea la "fragilità" della registrazione comunitaria rispetto a quella nazionale, in quanto secondo la nostra legge l'impedimento riguardante marchi di fatto anteriori "non è rilevabile nel procedimento di registrazione ma può essere fatto valere in sede contenziosa dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 122.2 c.p.i.. A livello comunitario l'impedimento può invece essere fatto valere già in sede di opposizione dai soggetti legittimati, cui spettano anche le successive azioni di nullità".

dell'avente diritto, tanto che da tali casi traeva origine l'opinione dottrinale, precedente rispetto alla riforma del d.lgs. 447/1999, che aveva sostenuto la relativizzazione della nullità per tutti i casi di mancanza di novità⁶⁵. Per quanto riguardava invece tutte le altre ipotesi la nuova norma era sicuramente innovativa.

L'intervento del d.lgs. 447/1999 ha introdotto un'espressa deroga alla precedente regola generale, allora prevista dall'art. 59 l.m., secondo cui la legittimazione a far valere le cause di nullità e di decadenza del marchio era attribuita a qualunque interessato ed al Pubblico Ministero.

Occorre evidenziare che l'adozione del sistema di nullità relativa non ha comportato conseguenze sul piano dell'efficacia generale della dichiarazione di nullità. Queste ipotesi di nullità, una volta dichiarate, producono effetti *erga omnes*, come tutte le cause di invalidità; la differenza rispetto alle altre riguarda solamente la legittimazione a farle valere, sia in sede di azione principale, sia in via di eccezione, poiché non spetta a chiunque vi abbia interesse, ma soltanto al titolare del diritto anteriore che dà luogo alla nullità⁶⁶.

In seguito al d.lgs. 447/1999, l'azione di nullità per difetto di novità non poteva essere proposta da soggetti che non fossero titolari di diritti anteriori confliggenti, nemmeno da quei soggetti che fossero portatori di uno specifico interesse: in particolare rimanevano sprovvisti di legittimazione alla domanda riconvenzionale di nullità i concorrenti che, convenuti in giudizio per contraffazione dal titolare del marchio anteriore, intendevano eccepire che anche quest'ultimo segno era a sua volta valido per difetto di novità. La riforma sottraeva inoltre la legittimazione al Pubblico Ministero, il quale non rappresentava più una parte necessaria nel processo. Un'ulteriore conseguenza consisteva inoltre nell'attribuzione dei giudizi di nullità relativa alla decisione

⁶⁵ Per tale ricostruzione si vedano P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 615 ss. e G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, cit., 639 ss., già citate al § 1.4 nel Capitolo I.

⁶⁶ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 283; in proposito si veda anche G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 195, il quale specifica che "la revisione dell'art. 59 di cui al d.lgs. 447/99 non sottrae dunque dati vizi alla qualifica di "nullità" ma delimita la legittimazione alla relativa azione".

del giudice monocratico, mentre le azioni di nullità assoluta continuavano ad essere rimesse al giudice collegiale⁶⁷.

In dottrina si è osservato che l'introduzione della nullità relativa nel sistema italiano si era ormai resa necessaria, per ragioni di coerenza, vista l'espressione che si era introdotta con la riforma del 1992, in base alla quale il titolare di un marchio ha il diritto di vietarne l'impiego a terzi "salvo il proprio consenso"⁶⁸.

Un problema di coerenza interna dell'ordinamento era inoltre ravvisato nel carattere assoluto dell'azione di nullità per mancanza di novità, se contrapposto al carattere relativo dell'azione di contraffazione, attribuita al solo titolare del marchio, con la conseguenza di consentire solo a questo la reazione contro l'uso di segni confondibili⁶⁹.

Un ulteriore delicato problema di coordinamento si poneva, vista la legittimazione generale all'azione di nullità, per il caso in cui il marchio fosse registrato in violazione di altri diritti anteriori, con la disposizione sulla convalida contenuta nell'art. 48 l.m.; questa norma determinava indubbiamente, con efficacia *erga omnes*, la coesistenza di marchi confondibili, come conseguenza della tolleranza da parte del preutente⁷⁰. In dottrina si è tuttavia rilevato che la principale ragione critica del sistema di nullità assoluta per difetto di novità del marchio si trovava nella sua scarsissima efficacia pratica, dal momento che in nessun caso tale azione era mai stata posta nell'interesse generale, in particolare dal Pubblico Ministero, ma solo sollevata da parte di un terzo contraffattore, al fine non certo di evitare un pericolo di confusione nel

⁶⁷ N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Trattato commerciale* diretto da G. Cottino, cit., 114.

⁶⁸ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 3.

⁶⁹ G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, *Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, in materia di marchi d'impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, 106.

⁷⁰ Si è già più volte richiamato il fatto che nella riforma del 1992 si fosse resa necessaria l'aggiunta di un secondo comma all'art. 48, che espressamente prevedesse che la preclusione all'azione di nullità si estendesse anche ai terzi. In seguito all'entrata in vigore della nuova normativa, che limitava al titolare del diritto anteriore la legittimazione a far valere la nullità del marchio per difetto di novità, tale specificazione si era resa superflua ed infatti la Commissione Ministeriale aveva proposto l'eliminazione di tale comma. Quella parte della disposizione è stata tuttavia eliminata solo con l'emanazione del Codice della Proprietà Industriale.

mercato tra i due segni, piuttosto per giustificare l'uso da parte sua di un segno a sua volta confondibile con quello adottato da altri⁷¹.

Un Autore ha inoltre osservato che l'art. 59 l.m., in seguito alla riforma del 1999, sembrava spianare la strada alla transigibilità e diponibilità delle azioni di contraffazione e di nullità con riferimento ad un marchio ingannevole circa la provenienza imprenditoriale, con un'apparente eliminazione dell'esclusività come cardine del sistema⁷². Se infatti è vero che l'interesse ad escludere la presenza sul mercato di segni confondibili fa capo all'imprenditore che legittimamente ha adottato il segno, non è possibile negare un interesse della collettività – degli altri imprenditori, dei consumatori, in generale del mercato – a che il meccanismo concorrenziale si svolga correttamente, evitando ogni pericolo di confusione fra i prodotti e i servizi offerti dai diversi imprenditori⁷³. In dottrina⁷⁴ si è anche sottolineata la particolarità del risultato del mancato esercizio dell'azione di nullità relativa, da parte dei soggetti legittimati. La fattispecie di compresenza sul mercato che si creerebbe sarebbe infatti anomala “vista la perdurante invalidità di uno dei segni coesistenti”. Tale pericolo di confondibilità risulterebbe comunque mitigato dal fatto che sul titolare del segno successivo incombe comunque il divieto di uso confusorio e decettivo di cui all'attuale art. 21.2 c.p.i., che può comportare anche l'applicazione della norma sulla decadenza per decettività sopravvenuta di cui all'art. 14.2 lett. a, può sempre essere rilevante ai sensi degli artt. 2043 e 2598 c.c..

Si è già visto, a partire dal primo paragrafo di questo studio, che i mutamenti intervenuti a partire dal d.lgs. 480/1992 intendevano istituire nuove funzioni del marchio, al fine di configurarlo come uno strumento di comunicazione, l'introduzione del sistema di nullità relativa ha costituito l'ultimo passaggio di

⁷¹ G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, *Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, in materia di marchi d'impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, 106 ss.

⁷² G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 198.

⁷³ G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, *Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, in materia di marchi d'impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, 104 ss.

⁷⁴ N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Trattato commerciale* diretto da G. Cottino, cit., 114 ss.

tale evoluzione. A tutela del marchio come strumento di comunicazione era richiesto un progressivo rafforzamento delle norme contro l'inganno al pubblico, intese come "statuto di non decettività"⁷⁵. La tutela del pubblico contro il pericolo di confusione, così come la tutela della correttezza del meccanismo concorrenziale, non è più da ricercare sul piano della validità intrinseca del segno, quanto sulle modalità del suo uso, come si dirà meglio, in conclusione di questo capitolo, al § 4.5.5.

4.5.3 La conformità al principio della disponibilità dell'esclusiva.

La riforma avvenuta con il d.lgs. 480/1992 aveva introdotto all'art. 1 l.m. la possibilità di reazione, da parte del titolare, all'uso altrui del proprio marchio, *salvo il proprio consenso*.

In dottrina si è rilevato che il fatto che il consenso del titolare possa legittimare comportamenti confusori, ed in particolare la coesistenza sul mercato di segni uguali e confondibili, costituisce una dimostrazione del carattere privatistico attribuito sul marchio dalla legge attuale. Nella prima fase di revisione del testo della Legge marchi risalente al 1942, si era accettata l'introduzione della libera cessione del marchio, ma non si era ancora ritenuto opportuno introdurre il sistema di nullità relativa. Tale introduzione, avvenuta nel 1999, ha legittimato definitivamente ed in maniera inequivocabile la presenza sul mercato di segni confondibili, appartenenti ad imprenditori diversi e non collegati. Quest'ultima introduzione aveva attribuito un significato ancora più vasto all'inciso "*salvo il proprio consenso*" di cui all'art. 1 l.m.,⁷⁶ oggi all'art. 20 del Codice.

La protezione del marchio, oltre i confini dell'originaria funzione distintiva, sarebbe difficilmente conciliabile con una funzione filokoncorrenziale, nel caso in cui riconoscesse una sorta di posizione dominicale al titolare del marchio. Un

⁷⁵ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 5; l'espressione "statuto di non decettività" è di Paola Frassi. Le norme a cui si fa riferimento sono gli attuali artt. 21.2, 23.4 e 14 comma 2 lett. a, dei quali si è ampiamente trattato nella prima parte del presente capitolo.

⁷⁶ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 3-5 e 22-23.

Autore⁷⁷ ha evidenziato che sicuramente non è stata questa la scelta del legislatore comunitario e, di riflesso, quella del legislatore italiano. Il complesso delle norme introdotte con le novelle, che si sono succedute a partire dal 1992, pare riconoscere il ruolo del marchio come strumento di comunicazione, che consente al titolare di convogliare unicamente su prodotti o servizi immessi in commercio direttamente da lui, o con il suo consenso, il messaggio collegato al pubblico a tale marchio. Nei confronti di tale funzione l'ordinamento attribuisce però il dovere di assunzione di una responsabilità articolata circa le informazioni ed altri elementi che giungono al pubblico in collegamento col marchio. Questo equilibrio di interessi è diverso rispetto a quello configurabile nel sistema vigente in passato, dove al marchio era attribuita esclusivamente la funzione di indicazione di provenienza, ma configura un assetto idoneo a tutelare la concorrenza nel mercato, adatto ad un contesto in cui assume crescente importanza la comunicazione commerciale.

Secondo un Autore⁷⁸, considerato quello che allora era l'art. 1.1 lett. *b* l.m., per cui il titolare di un marchio aveva il diritto di vietare, salvo il proprio consenso, che un terzo usasse un segno identico o simile al suo, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa di tali caratteristiche si fosse determinato un rischio di confusione per il pubblico, si poteva ammettere che la riforma del d.lgs. 447/1999, intervenendo sulla legittimazione attiva a far valere questo genere di vizi, avesse inteso rendere in qualche misura disponibili i diritti su quest'area; tale disponibilità dell'esclusiva non avrebbe comunque potuto vanificare i precetti di cui all'art. 21.2 e 14.2 lett. *a*. La possibilità conferita al titolare di disporre del proprio diritto non esclude che, se la situazione che viene a crearsi risulta ingannevole per il pubblico, vi possa essere la sanzione assoluta della decadenza, di cui al combinato disposto degli artt. 21.2 e 14.2 lett. *a*.

In conclusione si può osservare che l'attuale art. 20 c.p.i., che ripropone l'art. 1.1 l.m., sancisce definitivamente il principio della disponibilità dell'esclusiva

⁷⁷ C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in AA. VV., *Studi in onore di A. Vanzetti*, cit., 664 ss.

⁷⁸ G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 202 ss.

da parte del titolare del segno, coerentemente con la configurazione del marchio come strumento di comunicazione, ma ciò comporta una sempre maggiore valorizzazione della percezione del pubblico come elemento decisivo, sia per stabilire se un segno è tutelabile, sia per stabilire l'ambito di tutela⁷⁹.

4.5.4 La “moralizzazione” nelle azioni giudiziarie a tutela dei marchi.

L'introduzione del sistema di nullità relativa comporta che i vizi derivanti dall'esistenza di un segno precedente o di un altro diritto anteriore, identificati all'art. 122.2 c.p.i., possano essere fatti valere solo dal titolare dell'anteriorità.

In precedenza, quando il legislatore italiano aveva esitato ad introdurre la nullità relativa anche nel nostro ordinamento, pur in presenza di un'espressa scelta in tal senso ad opera del legislatore comunitario, era possibile ritenere che l'eliminazione del successivo marchio invalido, quand'anche richiesta dal contraffattore, per non essere condannato, poteva comportare un vantaggio per la collettività, in quanto avrebbe comunque portato all'eliminazione di una potenziale fonte di confusione fra consumatori⁸⁰. Ad un primo esame, il fatto che l'iniziativa dell'azione di nullità fosse lasciata ai soli titolari dei segni anteriori confliggenti, avrebbe potuto essere ritenuto la causa di moltiplicazione del rischio di coesistenza di segni confondibili sul mercato. Tale rischio non è però da collocare sul piano della validità dei segni, quanto su quello delle modalità di impiego degli stessi⁸¹, come si è già accennato in sede di commento delle disposizioni che vietano l'uso decettivo del marchio.

L'introduzione della nullità relativa, oltre ad essere coerente con il principio della disponibilità dell'esclusiva, corrisponde altresì ad un'esigenza di “moralizzazione” nelle azioni giudiziarie a tutela dei marchi. Quando infatti la legittimazione a chiedere la dichiarazione di nullità per difetto di novità non spettava esclusivamente al titolare del diritto anteriore, ma a qualsiasi terzo,

⁷⁹ C. GALLI, *I segni distintivi e le denominazioni d'origine*, in *Il Codice della Proprietà Industriale: la riforma del 2010*, IPSOA, Assago, 2010, 21.

⁸⁰ Così rilevava M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 103 ss.

⁸¹ M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, cit., 90 ss.

portatore di un altro specifico interesse, il contraffattore, che avesse, per esempio, scovato nel registro dei marchi una anteriorità che togliesse novità al marchio contro di lui azionato, poteva alla fine essere assolto dalla sua attività imitativa⁸².

Tale intento “moralizzatore” è ravvisabile inoltre in altri punti della novella 447/1999; alcuni Autori in particolare hanno evidenziato che, al terzo comma dell’art. 32-ter del citato decreto legislativo, si dispone che l’opposizione fondata su un marchio anteriore possa essere accolta solo qualora tale marchio, se registrato da più di cinque anni, sia stato oggetto di uso effettivo relativamente a prodotti o servizi cui l’opposizione si riferisce oppure qualora la mancata utilizzazione sia stata dovuta a motivi legittimi. La mancata prova dell’uso comporta il rigetto dell’opposizione, che può essere anche parziale se la prova dell’uso non sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore. Il richiamo alla sanatoria di cui all’art. 12.2 c.p.i. è evidente. In sostanza l’intento “moralizzatore” della disposizione di cui all’art. 32-ter, terzo comma, riguarda la neutralizzazione dei cd. “cimiteri e fantasmi di marchi”, fin dal momento della loro eventuale opposizione alla registrazione di un marchio successivo⁸³.

Il fine “moralizzatore” ravvisabile nell’introduzione del sistema di nullità relativa consiste invece nel rafforzamento del diritto di marchio, evitando che possano pervenire contestazioni sulla sua validità per mancanza di novità da parte di un terzo contraffattore.

⁸² M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in *Diritto Industriale*, cit., 90; analogamente avevano evidenziato l’impiego quasi esclusivo del sistema della nullità assoluta a vantaggio dei contraffattori G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, *Breve commento*, cit., 107.

⁸³ G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, *Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, in materia di marchi d’impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, 93 ss., sul punto si veda § 1.5.2.

4.5.5 La localizzazione della protezione dei consumatori sul piano dell'uso del marchio.

L'introduzione nel nostro ordinamento del sistema di nullità relativa, a cui corrisponde un effetto di incontestabilità assoluta del marchio successivo, in caso di perfezionamento della convalida, ha costituito l'ultimo passaggio che ha ristabilito la coerenza interna della disciplina della tutela dei segni distintivi, considerato il progressivo ampliamento delle pratiche di sfruttamento indiretto e contrattuale del marchio, verificatosi sull'esempio del sistema comunitario.

In dottrina si è preliminarmente osservato che, astrattamente, in assenza di espressi temperamenti alla coesistenza dei due marchi, la prevalenza dell'interesse alla conservazione del marchio su quello alla non confondibilità, sembra tendenzialmente assoluta⁸⁴. L'interrogativo che poneva l'incontestabilità assoluta, derivante dalla convalida, era relativo al coordinamento di tale effetto con la funzione fondamentale del marchio di identificare e distinguere i prodotti del titolare. La normativa che prevedeva che il vizio di mancanza di novità costituisse una causa di nullità assoluta perseguiva tale finalità prevedendo che il marchio carente di tale requisito fosse nullo ed impugnabile da qualsiasi soggetto interessato.

Nei paragrafi precedenti si è invece visto all'introduzione del sistema di nullità relativa, in presenza del vizio riguardante il contrasto con un diritto anteriore, è seguito, a tutela dell'interesse collettivo, un rafforzamento del generale divieto di uso ingannevole del marchio, sanzionabile anche con la decadenza del marchio in caso di uso decettivo da parte del titolare o comunque con il suo consenso.

La situazione risultante dall'operare della convalida, oggi espressamente identificata in una situazione di coesistenza tra i due segni, per la quale la nullità del secondo marchio registrato, una volta decorso il quinquennio di tolleranza cosciente da parte di colui che avrebbe potuto domandarne la dichiarazione di nullità, non può più essere dichiarata, non ha totalmente cancellato l'interesse

⁸⁴ Così per esempio ha rilevato G. CAVANI, *Commento generale*, in *La nuova legge marchi*, a cura di G. Ghidini, cit., 47.

generale all'annullamento di marchi confondibili con segni anteriori, legittimamente facenti capo ad altri, ma ha collocato la tutela di questo interesse, non più sul piano della validità dei marchi, ma su quello della liceità e delle modalità del loro uso⁸⁵.

La relativizzazione della legittimazione ad agire nel caso di nullità per mancanza di novità ha comportato la valorizzazione dell'ambito di legittimazione assoluta ad agire contro l'inganno al pubblico. In dottrina si è sottolineato che l'art. 14.2 lett. *a*, nel comminare la sanzione di decadenza, fa espresso riferimento al modo o contesto in cui il marchio viene utilizzato, richiamando l'art. 21.2 c.p.i., e che l'azione e l'eccezione di decadenza sono esperibili da ogni soggetto, anche non titolare dei segni in conflitto, che abbia interesse a rimuovere la situazione di inganno, secondo uno schema di legittimazione assoluta⁸⁶. Il coordinamento di tutte le disposizioni, in cui il Codice della Proprietà Industriale fa riferimento al divieto di inganno al pubblico, consente quindi di affermare che, nonostante l'introduzione della nullità relativa, sanabile mediante convalida, rimane comunque, a tutela della collettività, una legittimazione assoluta a far valere i casi di utilizzazione del marchio, che potrebbero costituire una fonte d'inganno.

⁸⁵ M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in *Diritto Industriale*, cit., 90.

⁸⁶ G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 202 ss.

CAPITOLO V. LA RATIO DELLA CONVALIDA ED IL RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI GENERALI.

5.1 La ratio della norma.

Nei capitoli precedenti si sono analizzati l'ambito di applicazione, i presupposti e gli effetti della convalida; è ora opportuno trattare di quale sia il fondamento e di come siano mutate le finalità di questo istituto giuridico nel corso dell'evoluzione normativa.

In via preliminare è possibile notare che si è passati dalla diffusa considerazione della convalida come un metodo di repressione dell'abuso del diritto, e conseguentemente come sanzione dell'inerzia del titolare¹, ad una progressiva valorizzazione della convalida come istituto finalizzato alla consolidazione delle situazioni di fatto affermatesi nel corso del tempo, con lo scopo di garantire l'effettività dell'ordine giuridico².

La configurazione della convalida come preclusione per tolleranza non ha comunque comportato l'eliminazione della finalità di evitare che il titolare dell'anteriorità si astenga maliziosamente dall'agire in giudizio, per poi lucrare sull'eliminazione del secondo segno, acquisendone la clientela; anzi, il fatto che la norma ora richieda che il primo titolare, nell'arco del quinquennio, sia stato effettivamente, e non solo potenzialmente, a conoscenza dell'uso del secondo marchio, rafforza tale prospettiva. Si è altresì visto che, tra i presupposti della convalida, sia la norma italiana sia quella comunitaria attribuiscono particolare rilevanza all'uso del secondo marchio, che deve essere tale da comportare il suo accreditamento presso il pubblico; è dunque evidente che l'attuale contesto normativo intenda tutelare specificamente, da un lato, l'interesse del secondo titolare a non vedere cancellati i propri sforzi economici per l'affermazione del

¹ Di queste tesi si tratterà nel § 5.1.1.

² P. SPADA, *Il giudizio di nullità e decadenza*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, cit., 337, si veda *infra* § 5.1.4.

suo segno sul mercato e, dall'altro lato, l'interesse dei consumatori, che si siano ormai abituati ad una situazione di fatto affermatasi sul mercato³.

L'oggetto della prima parte di questo capitolo sarà l'esame delle tesi che si sono affermate in dottrina circa la *ratio* della norma, questo porterà nuovamente a riflettere sull'individuazione dell'interesse dei consumatori e sulla localizzazione della loro protezione sul piano dell'utilizzo dei marchi tra loro confondibili, richiamando quanto si è detto in tema di effetti della convalida.

5.1.1 Il contrasto dell'abuso del diritto.

L'art. 9.1 del Regolamento sul marchio comunitario e l'art. 20.1 del Codice della Proprietà Industriale stabiliscono che il titolare di un marchio può vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di utilizzare un marchio identico o simile al proprio, per prodotti identici o simili. In tali casi il titolare della registrazione anteriore può agire in contraffazione ex art. 9.2 r.m.c. o ex art. 20.2 c.p.i.; inoltre tale tipo di conflitto può costituire una causa di nullità relativa della successiva registrazione, ex artt. 53 r.m.c. e 12 c.p.i., che può essere fatta valere dal titolare del diritto anteriore, sia da colui che ha registrato il primo marchio, sia da colui che su di esso vanta meramente un diritto di preuso, purché di carattere non puramente locale.

In dottrina si è ampiamente osservato che, se i sistemi nazionale e comunitario non prevedessero la convalida del marchio, il titolare del segno anteriore potrebbe astenersi maliziosamente dall'agire in giudizio fino a quando il secondo segno non si sia accreditato sul mercato, per poi eliminarlo ed acquisirne la clientela⁴.

³ La compresenza di entrambe queste finalità è evidenziata in particolare da A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 196 ss.

⁴ M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, in AA. VV., *Diritto industriale*, 2012, cit., 110; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 196; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 244; per la dottrina più risalente si veda V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 273 ss., questo Autore riteneva che "la prolungata inerzia del titolare potrebbe essere frutto di un'inescusabile incuria o di un malizioso proposito di danneggiare un imprenditore concorrente, fruendo poi parassitariamente dei risultati della penetrazione sul mercato operata dal marchio oggetto della contestazione".

La regola posta dalla convalida prevede che il titolare del diritto anteriore non possa, dopo aver tollerato l'uso di un segno confondibile con il proprio per un certo periodo di tempo, insorgere tardivamente, in dispregio dell'affidamento creato nella controparte⁵. La disciplina della convalida, stabilendo che, dopo il decorso della tolleranza cosciente quinquennale, il secondo marchio registrato diventa incontestabile, costituisce quindi una delle poche norme speciali che, nell'ordinamento italiano, sono ispirate al principio del divieto di abuso del diritto⁶.

Il divieto dell'abuso del diritto è attualmente riconosciuto come principio generale nell'art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁷ ed è stato ritenuto di ampissima applicazione dalla Corte di Giustizia, che, mediante una giurisprudenza costante, ha affermato che “gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”⁸. Nel contesto italiano è stato solo recentemente riconosciuto dalla Corte di Cassazione come principio generale vigente anche nell'ordinamento interno oltre che in quello comunitario⁹.

La concezione della convalida come ipotesi di repressione dell'abuso del diritto rende evidente il parallelo, ravvisato in dottrina e più recentemente anche dalla Corte di Cassazione¹⁰, con l'istituto della *Verwirkung*. Il contenuto di tale

⁵ Per F. RANIERI, *Rinuncia tacita e Verwirkung*, cit., 115, tale esercizio tardivo dell'azione avrebbe un “malcelato carattere emulativo e ricattatorio”.

⁶ Così rileva G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., nota 44, 204.

⁷ Si tratta della Carta dei diritti fondamentali dell'UE proclamata a Nizza il 7 Dicembre 2000. L'art. 54 prevede che: “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta”.

⁸ Corte di Giustizia, 21 febbraio 2006, C-255/02, punto 68; 12 maggio 1998, C-367/96, punto 20; 23 marzo 2000, causa C-373/97, punto 30; 3 marzo 2005, C-32/03, punto 30, <http://curia.europa.eu>.

⁹ Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in *Giust. Civ.* 2009, I, 2671 ss., *contra* G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., nota 44, 204; per la questione della possibile configurabilità di un principio generale di divieto di abuso del diritto nell'ordinamento italiano si veda *supra*, § 1.7.

¹⁰ Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., 263; in dottrina si vedano in particolare E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963, 59 e F. RANIERI, *Rinuncia tacita e Verwirkung*, cit., 115.

principio generale, elaborato dalla dottrina tedesca, prevede, come si è già ricordato nel Capitolo I, § 1.7, che si debba considerare un abuso del diritto (*Rechtsmissbrauch*) il comportamento del titolare che pretenda di farlo valere, dopo non averlo esercitato per un periodo di tempo così prolungato, da aver generato nel controinteressato l'affidamento sul fatto che non lo avrebbe più esercitato.

Un Autore¹¹ ha sottolineato che “l'art. 48 non si occupa della validità o nullità del marchio *erga omnes*: l'art. 48 considera il solo rapporto tra chi ha usato con generalità o depositato un contrassegno, e chi ha fatto un successivo deposito. È il primo che è certamente legittimato ad agire; è al primo che si può imputare un'inerzia, una tolleranza prolungata [...]; è a questa sua personale inerzia che si può applicare la preclusione dell'esercizio dell'azione, e più che come sanzione, come conseguenza del principio di buona fede che deve escludere, dopo l'affidamento derivante dalla prolungata tolleranza, la tardiva insorgenza per turbare una situazione ormai consolidata”.

Dal riferimento al principio di buona fede emerge ancor più chiaramente il parallelo tra la convalida e la *Verwirkung* tedesca, che costituisce un principio giurisprudenziale, fondato sulla regola generale della buona fede codificata al § 242 BGB.

Lo stesso Autore ha però anche sottolineato che vi sarebbe una rilevante differenza tra la convalida e la tradizionale *Verwirkung* tedesca, dal momento che la convalida comporta la decadenza del primo titolare dall'esercizio dell'azione nei confronti del marchio convalidato, come effetto della mera tolleranza/inattività quinquennale, mentre la *Verwirkung* sembra richiedere specificamente che l'inattività del titolare del diritto sia maliziosamente preordinata all'appropriazione del frutto dell'attività altrui. In seguito a tale osservazione la presenza di tratti comuni sarebbe piuttosto da rinvenire tra la convalida, che si verifica in caso di inattività quinquennale del titolare del primo marchio, che pur era a conoscenza dell'uso da parte di un altro soggetto ben

¹¹ M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 83.

identificato, e l'ipotesi di decadenza per volgarizzazione, che si verifica in seguito alla tolleranza nei confronti dell'uso indiscriminato di terzi¹².

Il parallelo tra l'istituto di applicazione generale della *Verwirkung* e la convalida è stato recentemente riproposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17927 del 2008. Alla base di entrambi gli istituti si è ravvisata la finalità di repressione dell'abuso del diritto. La Corte ha infatti rilevato che la *Verwirkung* stabilisce generalmente che la negligenza nell'esercizio di un diritto, creando l'affidamento che il diritto non sarà esercitato, preclude l'azione a difesa del diritto stesso; le Sezioni Unite hanno specificato che gli effetti della convalida sono, analogamente, di natura meramente processuale e comportano, per il primo titolare inerte, la decadenza dall'uso *esclusivo* del marchio e la preclusione per il futuro di esercitare azioni dirette ad affermare l'esclusività verso quel soggetto nei confronti del quale il suo comportamento fu tollerante, “senza perciò disporre alcuna decadenza all'uso futuro del suo contrassegno (che è cosa diversa dall'uso esclusivo)”¹³. La Corte ha sottolineato che è stato soprattutto il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto a segnare il passaggio da un sistema finalizzato ad ottenere il massimo riconoscimento alla brevettazione dei marchi, all'esigenza di evitare possibili fenomeni di abuso del diritto¹⁴.

In conclusione di questo paragrafo, incentrato sulla *ratio* della convalida rispetto al comportamento del titolare del diritto anteriore, pare opportuno anche ricordare che alcuni Autori avevano invece ravvisato una natura sanzionatoria in questo istituto giuridico, non tanto nei confronti dell'abuso del diritto da parte del primo titolare, quanto della sua inerzia protratta nel tempo¹⁵. Secondo una

¹² M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 84 e 90 ss.; il principio comune a cui sarebbero ispirate convalida e volgarizzazione è quello per cui “la mancata difesa, la quiescenza, la tolleranza si configurino come rinuncia tacita [...] e può far decadere dall'azione a difesa di un diritto monopolistico il titolare del marchio: si tratti di inerzia nei confronti della dilagante contraffazione, o di inerzia di fronte al pubblico uso di un marchio abusivamente e tardivamente registrato”.

¹³ Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., 263.

¹⁴ Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., 264.

¹⁵ Tale tesi è stata sostenuta da L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Vol. I, Soc. Ed. Libreria, Padova, 1951, 453, il quale ritenne che il primo titolare “non può dormire sul suo formale trionfo e deve vigilare sul suo diritto”; in maniera conforme sul punto si veda inoltre G.

diversa impostazione dottrinale non sarebbe attribuibile una finalità sanzionatoria alla norma, in quanto l'effetto della convalida non è collegato solamente alla mancata azione da parte del primo titolare, ma sono richiesti altri presupposti¹⁶.

5.1.2 La consolidazione delle situazioni di fatto.

Si è osservato che la convalida è un istituto giuridico fondato sul decorso del tempo, sebbene accompagnato da altri elementi della fattispecie; una buona parte della dottrina più risalente aveva ravvisato che la *ratio* della convalida fosse evitare la variazione di una situazione di fatto affermatasi con il tempo, in grado per questo motivo di far venir meno il pericolo di confusione tra i due segni e di generare una presunzione di non confondibilità¹⁷.

Secondo un Autore tutte le ricostruzioni dottrinali, in merito alla finalità della convalida, avevano in comune il fatto di ravvisare in essa lo scopo immediato di evitare l'alterazione di uno *status quo* formatosi con il tempo¹⁸; lo stesso Autore concordava con tale impostazione e, proprio a partire da essa, argomentava che un ulteriore fine attribuibile alla convalida è la salvaguardia della cd. trasparenza del mercato.

L'affermazione secondo cui l'interesse del titolare del marchio anteriore, volto in qualunque momento ad evitare contraffazioni, e l'interesse dei consumatori sono coincidenti avrebbe costituito una premessa erronea¹⁹. Coloro che, prima

GUGLIELMETTI, *Considerazioni in tema di marchio di fatto e di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, 327.

¹⁶ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 46.

¹⁷ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1956, 341 parla di "mancanza di pregiudizio" risultante dal decorso del tempo; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., 581, afferma che il seguito all'uso il marchio brevettato possa essere considerato ormai "non confondibile", specificando tuttavia che ciò si può verificare solo nel caso in cui il marchio successivo fosse simile, ma non identico al marchio preusato.

¹⁸ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 47.

¹⁹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 48 rileva che indubbiamente il legislatore del 1942 era partito da tale prospettiva; l'Autore in proposito cita T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1954, 873 ss., per il quale "all'interesse dell'imprenditore ad appropriarsi della probabilità di guadagno derivante dall'identificazione corrisponde il pubblico interesse a che i consumatori non siano fuorviati nella loro scelta".

della riforma del d.lgs. 480/1992, ritenevano che la convalida avesse un ambito di applicazione ristretto, limitato al conflitto tra marchio registrato e marchio preusato di fatto, sostenevano che la coesistenza dei due segni confondibili sul mercato avrebbe costituito in ogni caso un pericolo per i consumatori²⁰; parte della dottrina sosteneva invece che, se la consolidazione della coesistenza sul mercato di segni confondibili si fosse verificata in seguito ad prolungato periodo di compresenza, sarebbe stata in grado di tutelare i consumatori²¹.

L'eliminazione del secondo marchio dal mercato, quando questo ormai sia diventato conosciuto dal pubblico, potrebbe comportare un impoverimento dell'offerta di prodotti e una modifica della realtà concorrenziale che, oltre a vanificare gli sforzi affrontati dal titolare del secondo marchio per penetrare nel mercato, disattenderebbe il fine principale della tutela dei consumatori.

Il periodo di coesistenza dei segni sul mercato non inizia dopo il perfezionamento della convalida, ma già durante il quinquennio di tolleranza; si può ritenere che in tale arco di tempo la maggior parte dei consumatori abbia imparato a distinguere i prodotti contrassegnati dai due marchi confondibili. Sicuramente può residuare una fascia di pubblico che non è ancora in grado di distinguerli, ma pare ragionevole sostenere che, con un ulteriore periodo di coesistenza sul mercato, definitivamente legittimata dall'operare della convalida, il numero dei consumatori potenzialmente ingannati diminuisca ulteriormente. Se invece la convalida non si verificasse, con l'eliminazione del secondo marchio dal mercato, i consumatori potrebbero rimanere disorientati e non comprendere più a quale impresa attribuire il prodotto²².

La mancata tutela di quel marchio, registrato posteriormente rispetto ad un altro identico o simile, ma poi autonomamente affermatosi presso il pubblico, potrebbe dunque comportare un pericolo di inganno per i consumatori, ormai

²⁰ V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 305 sosteneva che la convalida comportava il sacrificio di un interesse generale a favore di quello del titolare del secondo marchio; della tesi restrittiva in merito all'applicabilità dell'art. 48 R.D. 929/1942 si è già trattato ampiamente al § 2.1.1.

²¹ Si veda *infra*, note 22 e 23.

²² R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 48 ss.

avvezzi a considerare quel segno come distintivo del prodotto di colui che ne ha ottenuto l'affermazione commerciale²³.

È in tale aspetto, finalizzato alla consolidazione delle situazioni di fatto, che sono ravvisabili punti di contatto tra la convalida ed altri istituti di applicazione più generale nel nostro ordinamento, di cui si tratterà nella seconda parte di questo capitolo.

Si è inoltre accennato che il fine di consolidare una situazione di fatto, stabilizzatasi con il tempo, non risiede solamente nella tutela dei consumatori, ma anche nella necessità di consentire al secondo imprenditore di non vedersi sottrarre quei valori economici incorporati nel segno, che si siano creati in virtù di una sua lunga attività²⁴; tale aspetto sarà oggetto del prossimo paragrafo.

5.1.3 L'autonomo accreditamento del secondo marchio presso il pubblico.

L'uso del marchio, protratto per un certo periodo di tempo, ne accresce la notorietà e quindi il valore, l'avviamento è dato dal comportamento della clientela, che ripete gli acquisti che l'hanno soddisfatta; la fiducia in un marchio “per poter sorgere e consolidarsi deve in qualche misura essere giustificata, corrisposta cioè dalla certezza che le aspettative di chi ripete l'acquisto del prodotto marcato siano in qualche misura soddisfatte”, senza la creazione di tale fiducia nel pubblico “il valore di un marchio e la stessa utilità per il titolare che ne fa uso, non potrebbero mai sorgere”²⁵. La convalida, non consentendo la dichiarazione di nullità di quel marchio, il cui uso sia stato tollerato per almeno un quinquennio, costituisce un meccanismo in grado di assicurare tale valore al titolare del segno successivamente registrato, che abbia effettivamente conseguito un certo avviamento²⁶.

Il sistema europeo richiede, affinché si verifichi la preclusione per tolleranza, che il secondo marchio abbia acquistato un autonomo accreditamento in virtù

²³ E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, cit., 62.

²⁴ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 197.

²⁵ A. VANZETTI, *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1960, 280.

²⁶ V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 273 ss.

dell'uso quinquennale²⁷; si noti che la formulazione della norma, ripresa dal legislatore italiano, prevede espressamente che il secondo marchio sia utilizzato nello stesso ambito territoriale di diffusione del primo marchio e questo fatto comporta che il secondo titolare abbia investito su di esso, non essendo sufficiente la mera registrazione, ai fini della convalida²⁸.

I segni distintivi dovrebbero infatti essere intesi come mezzi di formazione, conservazione e sviluppo dell'avviamento, partendo da tale premessa un Autore ha sostenuto che vi debba essere la prevalenza “dell'interesse all'avviamento quando si prospetti un conflitto con un altro interesse, non risolvibile senza il sacrificio di uno di essi”, come si verifica proprio nell'ipotesi della convalida²⁹. Per utilizzare la terminologia elaborata dai giuristi tedeschi in tema di *Verwirkung*, si può affermare che, con l'uso nell'arco del quinquennio, il titolare del secondo marchio abbia acquisito uno *schutzwürdiger Besitzstand*, cioè un'affermazione commerciale del proprio marchio, meritevole di tutela. Se il marchio successivo, che pur ha acquisito nel tempo un proprio effettivo significato distintivo, potesse essere eliminato anche dopo una durevole permanenza sul mercato, il valore commerciale da questo acquisito sarebbe recuperato da colui che nulla aveva fatto per valorizzarlo³⁰ e che non era nemmeno intervenuto a difesa del proprio segno.

La convalida consente che l'avviamento del segno posteriormente registrato divenga inattaccabile, ma ovviamente il titolare del marchio posteriore accede a

²⁷ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in *La Proprietà Industriale* a cura di L.C. Ubertazzi, cit., 120.

²⁸ Si ricordi quanto previsto dalla Corte di Giustizia C-482/09, 22 settembre 2011, <http://curia.europa.eu> punti 57 e 58, richiamato già *supra* in tema di presupposti per la convalida.

²⁹ G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, 187; tale argomento parrebbe oggi in parte rafforzato, in seguito all'introduzione della tutela del capitale pubblicitario incorporato nel segno, di cui si è detto al § 1.1; tuttavia la norma odierna prevede espressamente che, in seguito alla convalida, si verifichi la coesistenza dei segni e non la decadenza del segno anteriore; l'interesse del titolare dell'antiorità che viene sacrificato riguarda solamente la possibilità di difendere l'esclusiva.

³⁰ E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, cit., 61 ss., sottolinea in proposito che difficilmente l'affermazione commerciale è possibile in maniera contemporanea per i due marchi confondibili, se ad essersi affermato è il secondo, automaticamente il primo doveva ritenersi registrato e non effettivamente usato oppure utilizzato in modo saltuario ed inefficiente.

questo genere di tutela, nei confronti del proprio avviamento, se la sua condotta non è stata connotata da malafede³¹; si è detto che questo *status* soggettivo però può non sussistere se il secondo registrante confida senza colpa di ottenere una valida registrazione. In questo genere di casi non è attribuita rilevanza nemmeno ad un'eventuale conoscenza dell'esistenza del marchio precedente³².

5.1.4 L'esigenza di adeguatezza ai modelli di comportamento: la preclusione per tolleranza.

Dall'analisi fino a qui svolta si è potuto notare come nell'istituto della convalida debbano trovare il giusto equilibrio degli interessi contrapposti: quello del titolare del marchio anteriore a rimuovere dal mercato un segno confondibile con il proprio; quello del successivo registrante, che in buona fede abbia usato il proprio marchio, a mantenere l'avviamento conseguito; quello dei consumatori a non veder mutata, con l'esercizio tardivo dell'azione di nullità, la situazione affermata di fatto sul mercato.

Nella fase iniziale degli studi che hanno preceduto l'attuale sistema di protezione del marchio comunitario³³, il problema del conflitto tra il marchio registrato a livello europeo ed i diritti anteriori esistenti a livello nazionale, con esso confliggenti, era stato affrontato con l'elaborazione dell'istituto della "incontestabilità" del marchio registrato in sede sovranazionale. In tale originario sistema di protezione si intendeva in particolare tutelare l'interesse del successivo registrante a livello europeo ed il suo *positives Benutzungsrecht* ("diritto positivo d'uso"), prevedendo che la registrazione di un marchio a livello comunitario, al termine di un complesso procedimento, potesse conferire in ogni caso a colui che l'avesse ottenuta il diritto di usare il marchio.

³¹ G. E. SIRONI, *Art. 28 – Convalidazione*, cit., 528.

³² D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in *La Proprietà Industriale* a cura di L.C. Ubertazzi, cit., 120, si veda anche il § 3.5.

³³ Si fa in particolare riferimento allo "Schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi" elaborato nel 1964 su iniziativa della Commissione della CEE.

In base a tale sistema di protezione la prevalenza di diritti anteriori a livello nazionale era riconosciuta, ma i rispettivi titolari erano onerati dell'esercizio tempestivo dell'azione a tutela del proprio diritto, entro rigorosi termini di decadenza. Il mancato esercizio del diritto mediante opposizione avrebbe comportato la conseguenza della preclusione del diritto di impugnare il marchio registrato in sede europea e conseguentemente l'*incontestabilità* di questo, ma non la decadenza del diritto anteriore. Dall'operare della *incontestabilità* si sarebbe verificata la coesistenza di segni confondibili e cioè del marchio europeo e dei marchi anteriori non fatti valere tempestivamente. Il fine principale che si poneva la dottrina vicina agli ambiti professionali, che aveva sostenuto il sistema dell'*incontestabilità* del marchio registrato a livello europeo, era in particolare la facilitazione dell'acquisizione del diritto sul segno comunitario e la sicurezza di tale acquisto in capo all'imprenditore; il perfezionamento di tale *status* di "*incontestabilità*" era solo parzialmente subordinato alla buona fede del titolare e all'uso effettivo del marchio europeo. Il fine della certezza dell'acquisto del diritto sul marchio europeo in capo all'imprenditore registrante risultava anche prevalente sull'interesse della collettività; la possibilità di un disorientamento del pubblico era considerata "un costo sopportabile a fronte del vantaggio di vedere assicurata la remunerazione degli ingenti investimenti che il lancio dell'articolo di marca richiede"³⁴. Da quanto si è avuto modo di osservare nei capitoli precedenti, in occasione dell'esame degli elementi della fattispecie, richiesti per la convalidazione sia in sede nazionale che in quella comunitaria, risulta evidente che il diritto europeo dei marchi abbia successivamente seguito una linea di sviluppo totalmente diversa riguardo al problema del contrasto tra il successivo marchio registrato a livello europeo e l'antecedente segno preusato nell'ambito di un singolo Stato membro.

Tale differente evoluzione risulta evidente dall'undicesimo "considerando" posto ad introduzione della direttiva 89/104/CEE, secondo il quale occorreva "*per ragioni di sicurezza giuridica, e senza ledere ingiustamente gli interessi del*

³⁴ Così rileva P. AUTERI, *La libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 50.

titolare di un marchio di impresa anteriore, prevedere che questi non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne nel caso in cui il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede”.

Dunque anche a livello comunitario, come già accadeva a livello di diritto nazionale, il contrasto della successiva registrazione con un marchio anteriore è risolto dalla convalidazione, che nella direttiva 89/104/CEE e nel Regolamento 40/94 è definita “preclusione per tolleranza”. Si è detto che tale preclusione comporta la decadenza, dall’azione di nullità o contraffazione, del titolare del diritto anteriore a livello nazionale che abbia, per almeno cinque anni, tollerato l’esistenza e l’uso del marchio comunitario successivo e confondibile. Tale preclusione opera in presenza di precisi presupposti: la tolleranza cosciente del titolare dell’antiorità nell’arco del quinquennio, la sussistenza della buona fede, in capo al titolare del marchio europeo al momento della registrazione, e dell’uso del marchio comunitario nello stesso ambito territoriale in cui è impiegato il marchio anteriore nazionale. L’attuale sistema di preclusione per tolleranza ex art. 54 r.m.c. istituisce dunque, con la previsione di elementi di fattispecie che comportano l’indagine sul reciproco comportamento delle parti, non un meccanismo che opera automaticamente, con la sola finalità di attribuire certezza all’acquisto del diritto sul marchio registrato a livello europeo, ma un istituto giuridico in grado di contemperare i diversi interessi dei soggetti che operano nel mercato, comprendendo anche la tutela dei consumatori³⁵.

Un Autore³⁶ ha sottolineato che la convalida si differenzia dalle altre ipotesi di sanatoria di alcuni vizi di nullità, costituite dalla riabilitazione del marchio per

³⁵ La differenza tra l’incontestabilità, prevista nello “Schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi” del 1964 e la convalidazione, allora prevista solamente a livello nazionale, era già stata sottolineata da P. AUTERI, *La libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 54. Secondo questo Autore essa era ravvisabile non solo dal punto di vista dei presupposti, ma anche da quello degli effetti, il risultato dell’incontestabilità non sarebbe stato solamente il prendere atto e consolidare una situazione di fatto già esistente a salvaguardia di avviamenti consolidati, ma anche la coesistenza di segni in zone in cui essi non erano in precedenza stati usati contemporaneamente.

³⁶ P. SPADA, *Il giudizio di nullità e decadenza*, in AA. VV., *Commento tematico*, cit., 336 ss.

l'acquisto del *secondary meaning*, che sana la nullità in origine derivante dalla mancanza di carattere distintivo del segno, e dalla sanatoria ex art. 12.2 c.p.i., la quale prevede che non tolga novità al marchio successivamente registrato il segno anteriore che sia scaduto o decaduto al momento dell'esercizio dell'azione. Il tratto fondamentale di queste due sopravvenienze sananti è il fatto che i presupposti richiesti, per sanare il vizio, debbano essere presenti al momento dell'esercizio dell'azione di nullità; il citato Autore ha evidenziato che si tratta di ipotesi pensabili nella prospettiva della "storicità" dei requisiti di appropriabilità del marchio, e quindi della loro attitudine a subire il condizionamento degli eventi.

L'efficacia sanante del difetto di nullità relativa, attribuita alla convalida, non è riconducibile a tale "storicità", ma risale ad un'esigenza di effettività dell'ordine giuridico³⁷. Se infatti il secondo marchio si è affermato sul mercato, in primo luogo comportando l'acquisizione di un certo valore di avviamento in capo al secondo registrante ed in secondo luogo essendosi accreditato presso il pubblico, che nel tempo ha apprezzato i prodotti o i servizi da esso contraddistinti, imparando a distinguerlo da quello precedente con esso confondibile, sarebbe eccessivamente lesivo degli interessi del secondo titolare e dei consumatori prevedere che il titolare del primo marchio possa esercitare, dopo più di un quinquennio di tolleranza, l'azione di nullità.

Tale considerazione della convalida, come norma a tutela dell'esigenza di adeguatezza dei comportamenti ai modelli di comportamento, risulta ulteriormente rafforzata in seguito alla configurazione della convalida del marchio come preclusione per tolleranza. Si è visto infatti che, sull'esempio della normativa comunitaria, l'art. 28 c.p.i. richiede che il titolare del segno anteriore abbia coscientemente tollerato per almeno un quinquennio l'esistenza del secondo marchio e la sua progressiva affermazione sul mercato, mediante l'uso

³⁷ Nel caso della riabilitazione per acquisto di *secondary meaning* il marchio ha acquistato il carattere distintivo, nel caso della sanatoria ex art. 12.2 c.p.i. il marchio è divenuto nuovo; mentre se si perfeziona la convalida non significa che il marchio sia divenuto nuovo, ma viene attribuita rilevanza al comportamento coscientemente tollerante del primo titolare, che ha creato una situazione di fatto, sulla base della quale si è formato l'affidamento del secondo registrante e dei consumatori.

da parte del registrante; la convalida si perfeziona proprio in virtù del fatto che il titolare dell' anteriorità sia rimasto *consapevolmente* inerte nella difesa del suo interesse.

5.1.5 L'interesse dei consumatori. Lo spostamento del rischio di confondibilità dal piano della validità a quello dell'uso.

Fino a qui si è detto che l'interesse dei consumatori consiste nell'evitare mutamenti della situazione concorrenziale affermatasi con il tempo, che certamente si verificherebbero permettendo al titolare del diritto anteriore di agire per la dichiarazione di nullità o contraffazione contro il segno successivo dopo più di un quinquennio di tolleranza. È opportuno raccordare tale affermazione con quanto detto nel capitolo precedente circa la localizzazione della protezione dei consumatori non più a livello della validità, ma sul piano delle concrete modalità di utilizzazione del marchio.

Se infatti è vero che la convalida si perfeziona quando i due marchi coesistono sul mercato già dal almeno un quinquennio e quindi la maggior parte dei consumatori sono abituati a tale compresenza, non si può comunque totalmente escludere che vi siano ancora dei consumatori che si trovano in quella che un Autore ha definito "zona grigia"³⁸, costituita da coloro che non hanno ancora imparato a distinguere con certezza i due prodotti. Nei confronti di almeno una parte del pubblico non potrebbe quindi operare quella presunzione di non confondibilità³⁹, che parte della dottrina riteneva una conseguenza naturale della prolungata coesistenza dei segni sul mercato. Si consideri in aggiunta che, a prescindere da quale sia la convinzione del consumatore medio circa la coesistenza dei segni confondibili nel momento esatto in cui si perfeziona la convalida, assumono comunque notevole rilevanza le concrete modalità di utilizzo, da parte dei rispettivi titolari, dei due segni che legittimamente coesistono.

³⁸ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 52.

³⁹ Si veda *supra*, nota 17.

In seguito al rafforzamento della rilevanza dello “statuto di non decettività”, verificatosi a partire dalla novella del d.lgs. 480/1992 e costituito in particolare dagli attuali artt. 21.2 e 14.2 lett. *a* c.p.i.⁴⁰, si può ancora affermare che, almeno in parte, l’interesse dei consumatori coincida con l’impedire il mutamento della situazione concorrenziale affermatasi sul mercato. Tuttavia è opportuno specificare che la tutela dell’interesse del pubblico si situa oggi soprattutto a livello della disciplina di utilizzo del marchio, che non deve mai ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui o comunque indurre in inganno il pubblico circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi per cui è utilizzato.

Inoltre considerare l’interesse dei consumatori nel modo in cui si è appena illustrato rende evidente che esso sia configurabile, in questi termini, sia nel caso in cui l’anteriorità sia costituita da un marchio o un altro segno distintivo, quindi in presenza di un vero e proprio conflitto tra segni distintivi, sia nel caso in cui il diritto anteriore, che vizia la successiva registrazione, sia costituito da un diritto al nome, al ritratto ed in generale da un altro diritto di terzi. Il successivo registrante infatti, con l’impiego del marchio registrato in violazione di un altro diritto altrui, potrebbe comunque voler generare nel mercato una confusione circa la provenienza e la qualità dei suoi prodotti.

Prima della novella del 1992, in dottrina si era invece sostenuto che, nel caso del marchio registrato in violazione di nome o ritratto altrui, non essendoci un conflitto tra segni distintivi confondibili, non entrasse in gioco l’interesse dei consumatori, ma solamente l’interesse di natura puramente patrimoniale del titolare del diritto ad avere egli stesso la possibilità di utilizzare in via esclusiva il nome o il ritratto come marchio⁴¹. Ora, soprattutto in seguito all’estensione della funzione del marchio a tutela anche del capitale pubblicitario contenuto nel segno, risulta evidente che l’impiego del nome, ritratto o altro diritto anteriore altrui, possa comportare un rischio di confusione per il pubblico; dunque il

⁴⁰ Si veda in particolare il § 4.5.5, Capitolo IV.

⁴¹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 55 ss.

profilo della tutela dell'interesse dei consumatori nell'ambito della convalida ha rilevanza anche in queste ipotesi⁴².

In conclusione si osserva che, nell'individuazione della *ratio* della convalida del marchio, è ancora rilevante il profilo del divieto dell'abuso del diritto da parte del titolare del diritto anteriore, in conformità con l'istituto tedesco della *Verwirkung*, ma, coerentemente con l'evoluzione delle funzioni del marchio e la moltiplicazione delle ipotesi di coesistenza di segni confondibili ed inoltre con quanto previsto per la convalidazione del marchio comunitario, che richiede la tolleranza cosciente quinquennale del titolare del segno preusato a livello nazionale nei confronti dell'uso del marchio europeo nello stesso Stato membro in cui il precedente è protetto⁴³, il punto focale della finalità dell'istituto pare essersi spostato sulla valorizzazione dello *status* soggettivo e dell'effettivo comportamento delle parti, a cui consegue la posizione nel mercato acquisita dal secondo registrante e l'esigenza di conservazione della situazione concorrenziale assestata con il tempo, mediante l'accreditamento del segno posteriore presso i consumatori. Norma di chiusura, a carattere correttivo di eventuali situazioni di confondibilità tra i due segni legittimamente coesistenti, è il principio generale che vieta ogni forma di uso decettivo del marchio.

5.2 Il rapporto tra la convalida del marchio ed altri istituti generali.

Analizzate le ipotesi che si sono avvicinate in dottrina circa la *ratio* della convalida del marchio, considerati anche i risultati dell'evoluzione normativa avviata con la novella del 1992, è possibile esaminare la presenza di eventuali punti di contatto tra la convalida ed altri istituti di applicazione più generale nell'ordinamento italiano. Il problema dell'inquadramento sistematico della convalida è stato fin dalle origini oggetto di un dibattito dottrinale; dalla

⁴² Per una riflessione sull'eventuale non applicabilità della convalida al caso del nome notorio altrui si veda D. CAPRA, *Sulla convalida del marchio corrispondente a nome notorio altrui*, cit., 95 ss., a cui si è già fatto ampio riferimento nel § 2.1.10, nel Capitolo II.

⁴³ T-417/12, *SFC Jardibric / OHMI - Aqua Center Europa*, cit., punto 19, "The later trade mark must be used in the Member State where the earlier trade mark is protected".

soluzione data a tale inquadramento scaturivano infatti divergenti opinioni interpretative sui problemi posti dalla norma⁴⁴. Oggi, benché la maggior parte delle questioni interpretative, che si presentavano prima del d.lgs. 480/1992, siano state espressamente risolte dall'intervento del legislatore, il confronto della convalida con altri istituti generali dell'ordinamento riveste importanza per comprendere in che senso la convalida sia un istituto di carattere eccezionale ed inoltre per approfondire come l'effetto sanante della nullità relativa del marchio si possa conciliare con la correttezza del meccanismo concorrenziale che regola il mercato.

Si è osservato che una delle finalità attribuibili all'istituto in esame è la consolidazione delle situazioni di fatto, al fine di far corrispondere ad esse la situazione di diritto e di eliminare un possibile stato di incertezza; è opportuno iniziare il confronto con altre fattispecie disciplinate dall'ordinamento, partendo dall'esame dei punti di contatto con l'usucapione e la prescrizione, che hanno finalità analoghe.

5.2.1 La convalida e l'usucapione.

Al fine di interpretare l'art. 48 R.D. 929/1942, gran parte della dottrina ha esaminato l'eventuale presenza di elementi comuni tra l'istituto giuridico della convalida e l'usucapione.

Un Autore⁴⁵ ha osservato che, in linea di massima, la possibilità di acquistare il diritto di marchio per usucapione doveva essere esclusa, non perché tale istituto non fosse applicabile ai beni immateriali⁴⁶, ma per le particolari esigenze alla

⁴⁴ Così sottolinea R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 56.

⁴⁵ P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 90 ss.

⁴⁶ P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 26 sosteneva infatti che "non vi è motivo per ritenere aprioristicamente equivoco il possesso di beni immateriali da parte del non titolare, potendo questi anche di fronte al contemporaneo possesso del titolare, possedere pubblicamente e chiaramente, in opposizione a lui con *l'animus rem sibi habendi*. Più grave può apparire la ragione della incompatibilità tra un persistente possesso del titolare conforme allo stato di diritto e il possesso *ad usucapionem* del non titolare, e quindi *fra due domini* che, una volta compiuta la prescrizione, verrebbero in tal modo a concorrere sul medesimo oggetto. Peraltro come ha rilevato il LA LUMIA (I. LA LUMIA, *Diritti sui beni immateriali e prescrizione acquisitiva*, in *Foro It.*, 1938, I, 435 ss., si veda § 1.7), tale incompatibilità si fonda sul

base della disciplina dei marchi. Infatti si sarebbe dovuto escludere, ex art. 17.2 l.m.⁴⁷, che il marchio già utilizzato da un altro imprenditore potesse formare oggetto di un nuovo diritto di esclusiva; questa osservazione era inoltre ulteriormente avvalorata da quanto prevedeva l'art. 11 l.m., per cui era illecito l'uso di un marchio che potesse generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui. Nonostante tale premessa di carattere generale, l'Autore sosteneva che la convalida costituisse un particolare caso di usucapione, ammesso espressamente dalla legge in materia di marchi. Con la registrazione del marchio successivo, unita alla buona fede e all'uso nell'arco del quinquennio, si sarebbe perfezionato, in capo al secondo registrante, l'acquisto del diritto sul segno; al tempo stesso, la mancata reazione del titolare del diritto anteriore avrebbe comportato, nei suoi confronti, l'eliminazione di ogni possibilità di impugnazione del marchio successivo e l'estinzione del suo diritto di preuso⁴⁸.

Si noti che la possibilità di acquisto del diritto sul marchio per usucapione era generalmente ammessa da un'altra ricostruzione dottrinale, che evidenziava un'analogia tra i diritti sull'azienda, quindi anche sui segni distintivi, e le servitù prediali⁴⁹.

presupposto che siano impossibili così un possesso come un dominio *in solidum*. Ora, se tale impossibilità per le cose materiali è vera, nel caso invece dei beni immateriali non è certamente vera per quanto riguarda lo stato di possesso e potrebbe non essere vera per quanto riguarda il diritto di proprietà. La coesistenza infatti di più domini separati sul medesimo oggetto incorporeo non sembra una concezione aberrante, in quanto, se certamente limita nei loro reciproci rapporti, non annulla però il potere giuridico di esclusione spettante ai titolari.”

⁴⁷ La versione originale dell'art. 17 l.m. al comma 1 numero 2 prevedeva che fossero provvisti del requisito della novità solo le parole, figure o segni che non fossero “già noti come marchi distintivi di prodotti o merci dello stesso genere, fabbricati o messi in commercio da altri”.

⁴⁸ P. GRECO specificò inoltre che questa applicazione dell'usucapione in materia di segni distintivi consisteva in un caso isolato, in primo luogo dato che l'acquisto a titolo derivativo del marchio non era (allora, prima della riforma 1992) possibile se non in connessione con l'azienda e, probabilmente, all'acquisto a titolo originario, tramite usucapione, si sarebbe quindi dovuta applicare la disposizione sull'usucapione di un'universalità di beni. In secondo luogo si sarebbe dovuto ritenere che, in una prospettiva generale, contro il titolare del diritto sul marchio, che avesse omesso di reagire contro l'uso altrui, la conseguenza non sarebbe dovuta consistere nell'usucapione a vantaggio del terzo, ma nell'estinzione del marchio per uso generale.

⁴⁹ F. CARNELUTTI, *Usucapione della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1938, 82 ss., *contra* P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 26, il quale riteneva che l'ipotesi che l'usucapione, nel caso dei beni immateriali, dovesse risolversi nell'acquisto di una forma di servitù, anziché di dominio, non fosse suscettibile di generalizzazione “non essendo

Un Autore⁵⁰ ha evidenziato che la tesi favorevole ad indentificare la convalida con un'ipotesi di usucapione poteva generare alcune perplessità. In particolare esse sorgevano circa l'ammissibilità di una situazione possessoria riferita ai beni immateriali, dal momento che il presupposto essenziale dell'usucapione è costituito dal possesso⁵¹. Dal tenore di tali osservazioni si giungeva a trattare in realtà il problema più ampio dell'usucapibilità dei beni immateriali. Secondo un altro Autore⁵², infatti, il ricorso all'istituto dell'usucapione, in tema di convalida, era opinabile per la difficoltà di utilizzare istituti di diritto reale nel campo dei marchi, considerato che la possibilità di attribuire natura di "bene" al marchio era controversa.

L'usucapione stabilisce una modalità di acquisto a titolo originario della proprietà, che si fonda sul possesso di un bene acquistato in buona fede e protratto per un certo periodo di tempo. Gli aspetti che si devono analizzare, per comprendere se il parallelo tra la convalida del marchio e l'usucapione sia almeno parzialmente fondato, riguardano in primo luogo la possibilità di configurare la convalida come fenomeno che genera l'acquisto del diritto sul marchio, in virtù del possesso prolungato in buona fede. In secondo luogo è opportuno considerare l'aspetto degli effetti della convalida, dal momento che l'usucapione comporta che l'acquisto del diritto a titolo originario si verifichi in correlazione alla perdita del diritto da parte del precedente titolare.

5.2.1.1 Il possesso in buona fede del marchio nullo e l'acquisto del diritto.

La dottrina favorevole alla configurazione dell'acquisto del diritto sul marchio per usucapione ravvisava che anche l'uso di un marchio, confondibile con quello preusato da altri, poteva essere un possesso "non equivoco" ai fini dell'acquisto

certamente riscontrabile là dove il possesso del non titolare si sia esteso all'intero contenuto del diritto del titolare".

⁵⁰ V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 282.

⁵¹ Nel primo capitolo di questo lavoro, al § 1.7, si è accennato al fatto che parte della dottrina non ritenesse, nemmeno prima del Regio decreto 929/1942, configurabile un possesso *ad usucapionem* che avesse come oggetto dei beni immateriali, si richiama in proposito P. CASINI, *nota ad App. Firenze*, 12 febbraio 1901, in *Foro It.*, 1901, 429 ss.

⁵² E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, cit., 60.

del diritto, corrispondente ad atti dimostranti l'indubbia volontà del possessore di esercitare il diritto sul segno come proprio⁵³.

L'opinione dottrinale sfavorevole all'identificazione della convalida come ipotesi di usucapione ha osservato, invece, che lo schema tipico della fattispecie disciplinata dalla convalida non sarebbe analogo a quello che corrisponde all'usucapione, poiché, al fine di ottenere un acquisto del diritto per prescrizione acquisitiva, è necessario che un soggetto, titolare del diritto, sia privato del possesso, mentre un altro soggetto, non titolare del diritto, si trovi nel possesso e ciò non si verifica nel caso del marchio successivo registrato in violazione di un anteriore diritto di preuso⁵⁴.

Un'impostazione analoga era quella seguita da un Autore⁵⁵, il quale rilevava che nella fattispecie della convalida non erano presenti i tratti caratterizzanti dell'usucapione, consistenti, da un lato, nell'incuria del titolare e, dall'altro, nell'esercizio di un potere *animo domini* da parte di chi acquista il diritto per usucapione. Nella convalida non poteva dirsi sussistente l'incuria del titolare, in quanto questi esercita regolarmente il suo diritto, usando il bene che ne forma oggetto, e la sua inerzia è limitata solamente alla difesa contro la successiva registrazione ed utilizzazione da parte del secondo titolare. Non vi sarebbe neppure *l'animo domini* del secondo registrante rispetto ad un bene

⁵³ I. LA LUMIA, *Diritti sui beni immateriali e prescrizione acquisitiva*, in *Foro It.*, 1938, 438, il quale cita come opinione contraria U. NAVARRINI, *Diritto e pratiche commerciali*, 1922, 68, per il quale "il possesso del contraffattore sarebbe sempre, e logicamente, un possesso equivoco, perché di fronte alla concorrente esistenza del possesso da parte del titolare legittimo, il possesso del primo non si può decidere se sia tenuto veramente *animo domini*, o più in generale, con la intenzione di farvi valere un proprio diritto, oppure per semplice tolleranza".

⁵⁴ Così ritenevano Cass. Roma, SS. UU., 15 maggio 1922, in *Giur. It.*, 1922, I, 556 e, in dottrina, P. CASINI, *nota ad App. Firenze*, 12 febbraio 1901, cit., 429 ss. e G. MAJORANA, *La prescrizione in materia di commercio*, cit., 51 ss.; *contra* si veda ancora I. LA LUMIA, *Diritti sui beni immateriali e prescrizione acquisitiva*, cit., 439, che ha invece ritenuto che "non è necessario perché il possesso sia pieno ed integrale, sia anche esclusivo perché i beni immateriali, per la loro natura possono essere integralmente e contemporaneamente posseduti da più persone, cioè costituire oggetto di quella *possessio in solidum*, che giustamente è ritenuta inconcepibile ed assurda rispetto alle corporali, ma che può benissimo verificarsi ed ammettersi rispetto alle cose incorporali". V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 284 ha tuttavia escluso per un motivo ulteriore l'applicabilità dell'usucapione ai casi in cui i marchi fossero simili, ma non identici osservando che "arduo pare risolvere la somiglianza dei due marchi nell'identità e anzi nell'unicità del bene [...] goduto simultaneamente dai due utenti".

⁵⁵ V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 284 ss.

obiettivamente altrui, dal momento che egli usa un bene proprio, acquisito mediante la registrazione e dovrebbe addirittura ignorare l'esistenza del marchio anteriore o comunque non essere al corrente della relazione di confondibilità tra i due segni, visto il requisito della buona fede, espressamente richiesto dalla disciplina della convalida.

Non si potrebbe dunque nemmeno parlare di un unico bene immateriale goduto simultaneamente da due utenti: non solo "mancherebbe l'esclusività della relazione possessoria [...], ma l'unicità stessa del bene, appartenente al preutente e goduto dal successivo registrante".

Un altro Autore⁵⁶ ha ugualmente basato le proprie osservazioni sulla differenza esistente tra i requisiti richiesti dai due istituti giuridici. Secondo questa ricostruzione dottrinale l'impiego nel mercato, da parte del secondo titolare, del segno registrato non costituirebbe possesso di tale segno distintivo; inoltre l'art. 48 l.m., prima della novella ispirata dalla direttiva 89/104/CE, richiedeva espressamente che lo *status* soggettivo di buona fede in capo al successivo registrante permanesse per tutta la durata del quinquennio, laddove invece l'art. 1161 c.c., in tema di usucapione dei beni mobili, riporta solamente l'espressione "*quando il possesso sia stato acquistato in buona fede*". L'uso del secondo marchio richiesto ai fini della convalida ed il possesso *ad usucapionem* risultavano dunque totalmente differenti, dal punto di vista del significato e dei presupposti.

L'attuale art. 28 c.p.i., a differenza dell'originario art. 48 l.m., prevede che la convalida possa perfezionarsi solo se il secondo marchio non è stato domandato in mala fede; è quindi stato eliminato il requisito dell'utilizzo in buona fede per tutto l'arco del quinquennio. Tale mutamento della disposizione non deve però far ritenere che vi sia stato un avvicinamento tra convalidazione ed usucapione, dal punto di vista degli elementi di fattispecie che caratterizzano i due istituti.

In senso contrario alla considerazione della convalida come ipotesi di usucapione si è osservato altresì che non è con il perfezionamento della

⁵⁶ F. FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, Casa Ed. "Il Castellaccio", Firenze, 1945, 271 ss.,

convalida che il secondo registrante acquista il diritto sul segno, in realtà esso sorge con il deposito della domanda, la registrazione e l'uso del marchio⁵⁷. Il secondo titolare acquista, con la registrazione e con l'uso, un diritto sul marchio che è differente da quello di cui è titolare il preutente; rimane quindi completamente esclusa l'ipotesi dell'acquisto a titolo originario, mediante il possesso acquisito in buona fede.

Inoltre la norma odierna espressamente prevede che, con la convalida del secondo marchio, il primo non decada; tale aspetto, oggetto del prossimo paragrafo, sembra rendere definitivamente non sovrapponibili le due fattispecie.

5.2.1.2 L'acquisto del marchio da parte di chi ne fa uso non corrisponde alla perdita del diritto da parte del preutente.

Gli Autori che non ritenevano classificabile la convalida come un'ipotesi particolare di usucapione, sottolineavano soprattutto che l'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario comportava automaticamente la perdita dello stesso diritto in capo al precedente titolare, tale conseguenza non era espressamente prevista dalla disposizione in tema di convalida⁵⁸. Considerare la convalida una forma di usucapione avrebbe dunque portato a negare la possibilità di coesistenza dei marchi in seguito al suo perfezionamento, e tale conseguenza era tuttavia tutt'altro che pacifica prima che la novella del 1992 adottasse chiaramente la soluzione opposta⁵⁹.

Questa parte della dottrina riteneva infatti che, pur in assenza di un'espressa indicazione normativa nella legge marchi, la consolidazione del marchio non precludesse l'uso del segno precedente, ma facesse semplicemente in modo che il secondo marchio potesse definitivamente essere reputato un segno dotato di

⁵⁷ Un'osservazione di questo tenore è per esempio quella di G. GUGLIELMETTI, *Il marchio oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1968, 76; analogamente ritiene R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 61.

⁵⁸ E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, cit., 60.

⁵⁹ Sul punto si rimanda al § 4.1.2.

un proprio carattere distintivo rispetto al primo⁶⁰. In dottrina si è sottolineato che l'Autore che aveva considerato fondato il parallelo tra convalida ed usucapione⁶¹ aveva elaborato la propria tesi procedendo in senso inverso e cioè ritenendo che il primo risultato della convalida consistesse nella decadenza del primo marchio e che conseguentemente fosse possibile il perfezionamento dell'acquisto per usucapione da parte del secondo registrante; tale lettura però aveva il difetto di porre come premessa la decadenza del primo marchio, che era allora del tutto indimostrata⁶². Una soluzione di questo genere è inoltre totalmente impossibile alla luce della norma attuale, che espressamente prevede la coesistenza dei due segni in seguito alla consolidazione del secondo⁶³.

Un Autore⁶⁴ ha sostenuto che una soluzione favorevole ad assimilare la convalida e l'usucapione avrebbe dovuto essere oggetto di un'espressa scelta del legislatore, proprio per eliminare, con l'estinzione del diritto del primo titolare, il pericolo di confondibilità che sarebbe stato causato dalla successiva coesistenza dei segni sul mercato. "Sarebbe bastato disporre che la fattispecie operasse solo in presenza di un uso insufficiente da parte del preadottante, sporadico e non congruo con la funzione di comunicazione con il mercato tipica del marchio [...]. In tal modo l'inerzia avrebbe prodotto l'acquisizione in capo ad altri, a titolo originario, di un diritto pieno sul marchio, in concomitanza con la decadenza del primo segno per difetto di un uso effettivo nel quinquennio della registrazione". Lo stesso Autore ha sottolineato che tutto ciò non è stato previsto dal legislatore, in maniera ancora più evidente in seguito alla novella del 1992, dal momento che l'espressa continuazione dell'uso da parte del preutente esclude totalmente la sovrapponibilità tra il risultato ottenuto con l'usucapione e quello che consegue al perfezionamento della convalida.

⁶⁰ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., Giuffrè, Milano, 1956, 341.

⁶¹ Si fa chiaramente riferimento all'opinione dottrinale di P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 90 ss., citata al § 5.2.1.

⁶² R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 61, in commento alla tesi di P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, 90 ss.

⁶³ Esaminata al § 4.1.1 di questo lavoro.

⁶⁴ G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno al pubblico*, cit., 204.

Infine l'identificazione della convalida con un'ipotesi di usucapione è stata esclusa anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17927/2008, in particolare in considerazione del fatto che, nel caso di usucapione, a differenza di quanto si ritiene avvenga per la convalida, il decorso del termine può essere interrotto non solo dall'esercizio dell'azione, ma “con le manifestazioni e le modalità previste dal codice civile”⁶⁵.

5.2.2 La convalida come ipotesi di prescrizione estintiva o di decadenza.

Parte della dottrina, già in tempi di molto anteriori all'introduzione dell'attuale Codice della Proprietà Industriale, aveva ritenuto possibile sostenere che la convalida costituisse un'ipotesi particolare di prescrizione o di decadenza.

Un Autore sostenne che la convalida costituiva un principio generale di prescrizione estintiva dell'azione di nullità per mancanza di novità e che come tale si dovesse applicare sia al conflitto tra marchio registrato e precedente marchio di fatto, sia al caso di conflitto tra marchi registrati⁶⁶.

Un'altra parte della dottrina sostenne parimenti l'ambito di applicazione più ampio, anche suscettibile di estensione analogica dell'istituto giuridico in esame, rilevando però la sua natura giuridica in un'ipotesi di decadenza.

Secondo un Autore⁶⁷ la convalida avrebbe costituito una forma originale di decadenza, poiché condizionata all'esistenza dell'uso e della buona fede; la convalidazione avrebbe portato “all'acquisizione e alla convalidazione del diritto a favore di chi usa il marchio in buona fede, ma questo solo di rimbalzo o di riflesso, come conseguenza della perdita di ogni azione per l'interessato inerte”.

In linea con tale interpretazione, la convalida non costituirebbe in alcun modo un caso di consolidazione del marchio che per l'ordinamento è nullo, la norma in esame si limiterebbe ad istituire un'ipotesi di “preclusione all'esercizio tardivo

⁶⁵ Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., 266.

⁶⁶ E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, cit., 72, *infra* § 5.2.2.1.

⁶⁷ F. FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982, 262.

di una azione che poteva essere esercitata ed esercitata non fu”⁶⁸. Una definitiva soluzione sul punto, espressamente favorevole all’inquadramento sistematico della convalida come ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità, è stata adottata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17927 del 2008, tale interpretazione sarà esaminata al § 5.2.2.2.

5.2.2.1 La prescrizione dell’azione di nullità per mancanza di novità.

Si è accennato al fatto che, in particolare secondo un Autore, la norma intendeva introdurre un principio generale di prescrizione estintiva dell’azione di nullità del marchio per mancanza di novità⁶⁹.

Tale conclusione maturava sulla base della considerazione generale per cui le norme sul marchio sono norme speciali che sottintendono e presuppongono il rispetto di un obbligo generale di correttezza professionale. La norma prevede che la convalida possa perfezionarsi solo in presenza della buona fede del secondo registrante ed espressamente rileva la inattaccabilità del marchio registrato, se sono soddisfatte le condizioni della buona fede e dell’uso nell’arco del quinquennio.

Il citato Autore, da tale limitato riconoscimento della buona fede ai fini dell’acquisto del diritto, riteneva si potesse desumere la rilevanza della mala fede agli effetti della preclusione dell’azione a tutela del diritto in capo al preutente, sulla base della considerazione che chi ha registrato (o usato) per primo il marchio non può accontentarsi del suo formale trionfo, ma deve vigilare sul suo diritto. La norma avrebbe quindi inteso introdurre un principio di prescrizione estintiva dell’azione di nullità di portata generale, come tale applicabile sia al conflitto tra marchio registrato e marchio preusato, sia al contrasto tra marchi registrati.

⁶⁸ M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l’art. 48 r.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 81 ss., sulle conseguenze di questa tesi in tema di efficacia della convalida nei confronti di terzi se veda quanto riportato al § 4.5. Considera allo stesso modo la convalida un’ipotesi di decadenza dall’azione F. RANIERI, *Rinuncia tacita e Verwirkung*, cit., 118.

⁶⁹ E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, cit., 72.

A tale ricostruzione risultava possibile obiettare che la semplice condotta omissiva del preutente non poteva essere sufficiente a rendere inattaccabile la successiva registrazione, dovendo ricorrere altri elementi inerenti alla sfera del titolare del secondo marchio⁷⁰.

Si è inoltre sottolineato che la convalida ex art. 48 l.m., nella sua versione originaria, la cui interpretazione ha dato origine alla tesi sopra ricordata, richiedeva che il termine quinquennale continuativo fosse riferito all'uso del marchio, effettuato ad opera del secondo registrante; tale carattere continuativo avrebbe escluso la possibilità di una sospensione del termine; in proposito buona parte della dottrina aveva osservato che il termine dell'art. 48 l.m. non presentava addentellati con l'istituto della prescrizione, non trovando applicazione, in relazione alla convalida, le cause sospensive previste dagli artt. 2941 c.c. e seguenti del codice civile⁷¹. In senso conforme a tale opinione dottrinale si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, sottolineando che, anche nell'ordinamento tedesco, l'ipotesi di decadenza dall'azione a tutela di un diritto, che per lungo tempo non è stato fatto valere, è disciplinata dalla *Verwirkung*, che è tenuta ben distinta dall'istituto giuridico della *Verjährung*, analogo alla prescrizione⁷².

5.2.2.2 La convalida e la decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione: la sentenza 17927/2008 della Corte di Cassazione.

Si è già accennato al fatto che secondo alcuni Autori la convalida potesse costituire un'ipotesi di decadenza del titolare del primo marchio dall'esercizio dell'azione; secondo tale opinione dottrinale l'istituto giuridico in esame non avrebbe potuto in alcun modo incidere sull'invalidità del marchio, istituendo un caso di consolidazione di un marchio nullo, ma la norma avrebbe inteso

⁷⁰ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 61.

⁷¹ V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 293; F. FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982, 261; R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 114.

⁷² Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., 266.

solamente istituire un'ipotesi di "decadenza conseguente all'inazione", fenomeno circoscritto e soggettivo⁷³.

Tale interpretazione è stata ripresa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 17927/2008, sulla base della considerazione che non vi è una sola parola, anche nella disposizione risultante dalle riforme che si sono introdotte a partire dal 1992, che suggerisca o autorizzi la conclusione che la norma intenda sanare o convalidare un marchio nullo, restituendogli il requisito della validità che gli è negato dall'attuale art. 12 c.p.i.. La norma introduce una preclusione all'esercizio tardivo dell'azione di nullità o di contraffazione, per il fatto che essa non sia stata esercitata nel termine quinquennale decorrente dall'inizio della conoscenza e della tolleranza dell'uso effettuato dal preutente, "lasciando impregiudicata ogni questione di validità o nullità del marchio posteriore nei confronti di terzi"⁷⁴.

In dottrina⁷⁵ si è osservato che, in questa sentenza, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito quale sia la portata, a livello degli effetti giuridici, della disposizione sulla convalida, escludendo che la norma possa avere la funzione di convalidare un marchio nullo, in presenza delle condizioni indicate dal legislatore⁷⁶.

La convalida non ha quindi nessun punto in comune con altri istituti di origine contrattualistica, si pensi ad esempio alla convalidazione del contratto

⁷³ M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 r.d. 21 giugno 1942, n. 929*, cit., 84. *Contra* V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 281 ss., per il quale "a negare l'esclusivo rilievo della figura della decadenza basta considerare l'insufficienza della sola condotta omissiva di colui che non esercita l'azione". Per questo Autore dovrebbe dunque porsi in primo piano il fenomeno della sanatoria del marchio invalido e la decadenza dell'impugnativa sarebbe solo da considerarsi un effetto riflesso, invece "facendo cadere l'accento sulla posizione di chi perde la (facoltà di) impugnativa, piuttosto che sulla consolidazione dell'acquisto del diritto da parte del registrante ulteriore, si adotta una visuale inidonea, per la sua unilateralità, a consentire una piena comprensione della natura e della portata dell'istituto in esame".

⁷⁴ Cass. SS. UU., 1° luglio 2008, n. 17927, cit., 263.

⁷⁵ S. DI PAOLA, *La convalidazione del marchio nullo: rilievo sostanziale ed effetti processuali*, in *Foro It.*, 2009, 1833 ss., ha sottolineato la natura processuale della norma, che tuttavia è corredata da effetti sostanziali, dati dalla previsione della coesistenza dei segni sul mercato.

⁷⁶ Tale tesi pareva inoltre già implicitamente sostenuta da N. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, cit., 114, dal momento che questo Autore parla di "perdurante invalidità" del segno successivo, anche dopo la convalida.

annullabile⁷⁷, ma individua una preclusione processuale, operante nei confronti del titolare del diritto anteriore, della proposizione dell'azione di nullità, contro colui che abbia successivamente fatto uso del marchio identico o simile per il periodo e alle condizioni indicate dalla legge. Inoltre la norma prevede degli ulteriori effetti sostanziali, consistenti nella limitazione del diritto all'uso esclusivo del segno, da parte del preutente, nei confronti del titolare del marchio successivamente registrato, stabilendo comunque che l'uso potrà essere proseguito da entrambi i titolari dei segni in conflitto.

La questione dell'inquadramento sistematico della convalida, nell'ambito di istituti giuridici di più ampia applicazione, sembra dunque essere stata definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tuttavia la definitiva classificazione della convalida come ipotesi di decadenza del titolare del diritto anteriore dall'esercizio dell'azione non esclude totalmente la rilevanza di altre ipotesi avanzate in dottrina. In particolare resta da esaminare la questione della eccezionalità della norma, che ne escluderebbe in realtà la completa assimilabilità a qualsiasi altro istituto giuridico; si tornerà successivamente anche sulla possibilità di intendere la convalida come sanatoria di un negozio nullo. La conclusione di questa seconda parte del capitolo, concernente il rapporto della convalida con altri istituti generali, porterà infine, ancora una volta, a raccordare la tutela dei marchi con la generale disciplina che regola i rapporti tra concorrenti.

5.2.3 La convalida come fenomeno originale non assimilabile ad altri istituti.

Occorre, per procedere all'esame delle residue ipotesi circa l'inquadramento sistematico della convalida, tralasciare temporaneamente il risultato a cui sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di legittimità e riprendere l'esame delle soluzioni dottrinali meno recenti, elaborate per l'interpretazione dell'art. 48 R.D. 929/1942.

⁷⁷ Sugli equivoci a cui la denominazione "convalida" potrebbe dare luogo, in particolare circa l'avvicinamento della disciplina ex art. 28 c.p.i. ad altri istituti come la convalida del contratto annullabile, ex art. 1444 c.c., si è detto al § 1.6.

Si è visto che l'antitesi manifestatasi in dottrina si polarizzava nel contrasto tra coloro che ritenevano che la convalida costituisse un'ipotesi di usucapione del diritto sul segno, con conseguente perdita del diritto in capo al titolare del diritto anteriore, e coloro che sostenevano che si trattasse di un caso di prescrizione o di decadenza dell'esercizio dell'azione da parte del titolare del diritto anteriore, che pur poteva proseguire nell'esercizio del proprio diritto.

Un'altra parte della dottrina sosteneva invece che né l'una né l'altra soluzione potessero adattarsi a questo istituto, che era presente solo nella disciplina della tutela dei marchi, che era dominato da ragioni d'essere peculiari e che presentava, rispetto agli altri istituti giuridici tradizionali, dei caratteri di spiccata originalità⁷⁸.

Gli altri istituti giuridici, pur essendo affini alla convalida, non sarebbero infatti sufficienti a "contenere compiutamente entro le proprie linee la convalida del marchio", vista in particolare l'esigenza di salvaguardia di valori economici, peculiari alla materia⁷⁹. In dottrina si era inoltre sostenuto che la convalida costituisse una forma del tutto originale di decadenza, in quanto ulteriormente fornita del requisito dell'uso pubblico ed in buona fede del marchio⁸⁰.

Un Autore⁸¹ ha sottolineato che sicuramente la convalida è caratterizzata da una certa originalità, ma affermare che essa possa costituire un'ipotesi originale di usucapione o di decadenza, seppur ammissibile dal punto di vista logico, non avrebbe comportato alcun vantaggio sul piano dell'interpretazione, bensì il pericolo che il carattere dell'originalità fosse confuso con quello della eccezionalità; tale concezione era infatti alla base dell'esclusione di qualsiasi tipo di estensione analogica dell'applicazione e dell'interpretazione più restrittiva dell'originario art. 48 l.m., come si è detto ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2, nel Capitolo II.

⁷⁸ M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., 579.

⁷⁹ V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 318. Sul fatto che la convalida sia un istituto originale, legato a condizioni proprie ed autonome concordava F. FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, cit., 274.

⁸⁰ F. FERRARA, *La teoria giuridica dell'azienda*, cit., 262.

⁸¹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 62 ss.

Secondo l'opinione dottrinale volta a sottolineare l'originalità dell'istituto giuridico in sé, la ricerca di profili comuni tra la convalida ed altri istituti generali, pur sottolineandone il carattere originale, aveva come punto di partenza un equivoco: il fatto che la convalida intendesse risolvere un conflitto di attribuzione su un diritto assoluto. La norma sulla convalida doveva invece essere interpretata in rapporto con la disciplina della concorrenza sleale, in tal modo si poteva cogliere il suo carattere di originalità e al tempo stesso fornirne una corretta interpretazione, suscettibile anche di estensione analogica⁸².

5.2.4 La convalida come sanatoria del negozio nullo.

Si è già fatto riferimento alla considerazione per cui, nonostante la somiglianza dal punto di vista terminologico, la convalida non ha punti in comune né con la convalidazione del contratto annullabile ex art. 1444 c.c. e né con la possibilità di convalida dell'atto amministrativo⁸³. Tuttavia un Autore⁸⁴, in commento alla norma originaria, contenuta nell'art. 48 R.D. 929/1942, ha affermato che questo istituto giuridico consiste in una forma di sanatoria di un negozio nullo.

Questa particolare opinione dottrinale si fondava sul fatto che alla convalida dovesse essere riconosciuto il carattere di norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica; l'Autore osservava infatti che le tesi opposte, favorevoli all'ampliamento dell'ambito di applicazione oltre il caso di conflitto tra marchio registrato e marchio preusato, si basavano su presupposti e concetti come la correttezza professionale, la lealtà, che non erano contemplati nel caso della convalidazione. Infatti, qualora il comportamento del primo titolare inerte fosse stato contrario ai principi di correttezza e lealtà professionale, egli sarebbe

⁸² R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 63, sul punto si tornerà nel paragrafo conclusivo di questo capitolo, riguardante la convalida come norma che disciplina i rapporti tra concorrenti.

⁸³ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 11 ss. ed inoltre, recentemente S. DI PAOLA, *La convalidazione del marchio nullo: rilievo sostanziale ed effetti processuali*, cit., 1838, in commento alla Sentenza 17927/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In senso sfavorevole al parallelo tra la convalida e l'art. 1444 c.c. si era espresso anche V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, 279 ss., per il quale tale confronto avrebbe comportato un'analisi poco approfondita della convalida, meramente sulla base dell'aspetto terminologico, senza alcuna considerazione per le sue specifiche caratteristiche.

⁸⁴ V. MANGINI, *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964, 50 ss.

incorso nella disciplina *ad hoc* prevista per le ipotesi di concorrenza sleale e l'utente posteriore in buona fede avrebbe trovato tutela senza "scomodare una norma speciale (l'art. 48)". I limiti di applicabilità di tale norma speciale dovevano essere ritenuti ben definiti e limitati, dal momento che i relativi fini "non comprendono certamente anche quello di conservare nella gara concorrenziale un clima di correttezza e di lealtà".

In forza di quanto previsto dall'art. 48 l.m. la nullità del brevetto, nel solo caso di contrasto con un preuso su un marchio di fatto anteriore, sarebbe caduta dopo cinque anni, in presenza delle condizioni dettate dalla norma. La convalida consisteva, in base a tale argomentazione, in un'ipotesi eccezionale di sanatoria del negozio nullo, rappresentato nello specifico dall'atto amministrativo: la registrazione del marchio successivo.

Le premesse di tale peculiare ricostruzione dottrinale sono discordanti con quanto sosteneva un'altra parte della dottrina⁸⁵ e soprattutto con quell'integrazione tra convalida e disciplina della concorrenza sleale che è stata introdotta con le riforme e che si è rilevata in tema di effetti della convalida (§ 4.1.3 e 4.5.5) e di protezione dell'interesse dei consumatori (§ 5.1.5). In senso definitivamente sfavorevole alla classificazione della convalida come norma eccezionale, alla base di una sanatoria di un negozio nullo, si è espressa anche la Corte di Cassazione, ravvisando la possibilità di un'interpretazione più ampia, dal punto di vista dell'ambito di applicazione, anche della versione originaria dell'art. 48 della legge marchi, in conformità con la disciplina comunitaria⁸⁶.

5.2.5 La convalida del marchio come norma regolante i rapporti tra "concorrenti".

In occasione dell'esame degli effetti della convalida si è avuto modo di osservare che oggi la norma prevede espressamente che il preutente possa continuare ad utilizzare il suo segno; viene stabilita così una situazione di coesistenza sul

⁸⁵ In particolare si veda *supra*, nota 83.

⁸⁶ Sul punto si richiama il § 2.1.3.

mercato dei segni in conflitto. Tale espressa previsione normativa conferma l'intuizione che un Autore⁸⁷ aveva avuto prima della riforma del 1992: la convalida non disciplina un conflitto di attribuzione tra due soggetti che si contendono lo stesso bene (altrimenti tale contrasto dovrebbe risolversi a vantaggio esclusivo di uno dei due contendenti), ma il conflitto tra due imprese che sono in concorrenza. Per individuare la natura della norma le varie ricostruzioni della dottrina tradizionale avevano cercato di inquadrarla nei più svariati istituti, trascurando quello che le era più vicino: la concorrenza sleale.

La citata interpretazione dottrinale, anteriore alla riforma, è argomentata sulla base della considerazione che le norme sulla concorrenza non tutelano l'interesse individuale degli imprenditori concorrenti alla conservazione delle posizioni già acquisite, ma l'interesse collettivo al buon funzionamento del mercato. L'illecito concorrenziale è dunque qualsiasi comportamento che turbi il regolare andamento del mercato, alterando il modello concorrenziale inteso in senso dinamico, sulla base della considerazione che la "concorrenza è essenzialmente un processo della formazione dell'opinione"⁸⁸. In conformità con tale definizione dell'illecito concorrenziale, il comportamento del secondo imprenditore, che nel tempo sia riuscito ad accreditare il proprio segno sul mercato, senza sfruttamento della posizione altrui, non può costituire un comportamento scorretto dal punto di vista concorrenziale e nei suoi confronti non è più necessario mantenere l'esclusiva del preutente.

Tale argomentazione fondava: le interpretazioni favorevoli all'estensione analogica dell'applicazione della convalida ex art. 48 l.m.; la soluzione per cui il primo titolare non poteva perdere il proprio diritto per effetto della convalida ed inoltre il fatto che la convalida del secondo marchio si potesse perfezionare solo per l'ambito merceologico in cui l'uso del segno successivo è effettivamente avvenuto, con l'esclusione dei settori merceologici affini.

⁸⁷ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 64 ss.

⁸⁸ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, richiama sul punto F. VON HAYEK, *Sul significato di concorrenza*, in *Concorrenza, monopolio, regolamentazione*, a cura di D. Cossutta e M. Grillo, Il Mulino, Bologna, 1987, 278.

Secondo tale lettura la convalida si situerebbe in un sistema in cui il legislatore ha dato preventivamente una valutazione di illiceità dell'usurpazione del marchio, "ma una volta che il titolare del segno non si sia avvalso, in tempo utile, della sua posizione di esclusiva, la valutazione deve essere effettuata, in concreto, alla stregua dei principi di concorrenza sleale. Si avrà allora riguardo alle posizioni concorrenziali conseguite ed al modo (corretto o meno) in cui sono state conseguite"⁸⁹; in tal senso può essere colto il carattere di originalità, ma non di eccezionalità, della norma, cui si è fatto cenno al § 5.2.3.

In questo lavoro si è esaminato come, rispetto alla versione originaria della convalida, commentata da Pennisi, si sia ampliato l'ambito di applicazione della norma, sia attraverso il formante legislativo, sia attraverso l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale; si è inoltre visto come si sia resa fondamentale l'effettiva conoscenza del titolare del diritto anteriore, configurando la convalida come una preclusione per tolleranza, nell'ambito della quale il concetto di tolleranza può avere dei profili in comune con il consenso e con le forme di espressa disposizione del proprio diritto sul segno; in tema di effetti della convalida si è infine visto che, in seguito all'introduzione della disposizione per cui il titolare del segno anteriore non perde il proprio diritto, in seguito al perfezionamento della convalida del marchio successivo, la possibilità della coesistenza dei due segni risulta un'espressa scelta del legislatore interno, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 89/104/CE.

È quindi possibile portare ad ulteriori conseguenze il ragionamento di Pennisi ed affermare che non solo è proprio la disciplina della concorrenza tra imprenditori che consente la convalida del marchio successivo, che ha conseguito un proprio autonomo avviamento, ma anche che la disciplina della concorrenza sleale assume oggi, data anche la moltiplicazione delle possibilità di coesistenza di segni confondibili, un'importanza fondamentale nella regolazione degli effetti della convalida.

⁸⁹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 67.

Se si considera inoltre che il d.lgs. 447/1999 ha introdotto anche nel nostro ordinamento il sistema di nullità relativa, si coglie ulteriormente come l'originalità della norma sulla convalida consista nel ritenere conforme ad una situazione di correttezza concorrenziale che la nullità per difetto di novità possa essere fatta valere solo dal titolare del diritto anteriore e che questi decada dall'esercizio dell'azione, a tutela dell'affidamento del secondo registrante e del pubblico, nel caso in cui abbia coscientemente tollerato l'uso del marchio successivo per almeno un quinquennio. In tale sistema il cd. "statuto di non decettività" costituito dal combinato disposto degli artt. 21.2 e 14.2 lett. *a* c.p.i.⁹⁰, funziona come una clausola di salvaguardia, dal momento che la disciplina della concorrenza sleale consente la coesistenza di segni identici o simili per prodotti uguali o affini sul mercato ed, al tempo stesso, rende legittimo questo risultato, subordinandolo al fatto che il comportamento dei titolari dei segni non sia nel senso di approfittare di tale situazione di confondibilità, mediante un uso decettivo del marchio, volto a creare confusione tra i consumatori.

⁹⁰ Si veda in particolare il § 4.5.5.

CONCLUSIONI

In questo lavoro si è analizzato l'istituto giuridico della convalidazione del marchio; premessa di questa analisi è stata la considerazione che le riforme ispirate dalla normativa europea, susseguitesì nell'arco degli ultimi venticinque anni, hanno profondamente modificato la norma originaria contenuta nell'art. 48 del R.D. 929/1942 ed hanno dato una risposta univoca, direttamente a livello del formante legislativo, a molti dei problemi interpretativi che avevano acceso il dibattito tra le varie voci della dottrina industrialistica italiana.

Tuttavia le riforme, pur definendo alcune delle questioni interpretative più risalenti, ne hanno aperte di nuove, coerentemente con l'evoluzione del significato della tutela dei segni distintivi. La disposizione sulla convalida prevede oggi espressamente la coesistenza del marchio del preutente e di quello del successivo registrante, in seguito al perfezionamento della preclusione per tolleranza: il problema che si pone in questo caso riguarda la legittimazione della coesistenza dei segni confondibili sul mercato, nell'ambito della quale la convalida costituisce, in seguito alle riforme succedutesi a partire dal 1992, solo una delle tante ipotesi.

Nel corso dell'evoluzione normativa si è ampliato l'ambito di applicazione della convalida: l'interrogativo a cui cerca di rispondere la dottrina odierna riguarda l'estensibilità della convalidazione anche a vantaggio di un marchio di fatto.

La natura giuridica della convalida del marchio è stata definitivamente indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 17927/2008: il meccanismo previsto dalla norma consisterebbe in una decadenza dall'esercizio delle azioni di nullità e contraffazione. In dottrina tuttavia si è rilevato che pare riduttivo conferire a questo istituto giuridico solamente la natura di disposizione processuale; in proposito sembra dunque residuare qualche rilevanza della ricostruzione dottrinale che, prima della riforma del 1992, aveva genericamente visto nella convalidazione una norma riconducibile alla disciplina che vieta la concorrenza sleale.

Nel primo capitolo di questo lavoro è stata data una definizione della convalidazione, si è detto che questa, precludendo qualsiasi contestazione nei confronti del marchio posteriore, può essere considerata una “sanatoria” della nullità relativa di un marchio e si è sottolineato che essa si differenzia dalle altre sopravvenienze sananti perché non comporta che il marchio successivamente registrato acquisiti un’autonoma capacità distintiva (come avviene nella “riabilitazione” per acquisto del *secondary meaning* ex art. 13.3 c.p.i.) né che il secondo marchio diventi nuovo (come invece avviene nell’ipotesi disciplinata dall’art. 12 c.p.i., che disciplina il caso in cui il marchio anteriore sia scaduto o decaduto). Compreso il carattere di originalità della convalidazione, rispetto alle altre fattispecie in grado di sanare dei casi di nullità della registrazione, si sono esaminate le origini della convalida, caratterizzate da un costante riferimento alla *Verwirkung* elaborata dalla dottrina tedesca. Si sono infine ripercorse le principali riforme che hanno inciso sugli elementi della fattispecie convalidativa. Nel secondo capitolo si è analizzato l’ambito di applicazione della convalida, si è osservato che le riforme hanno progressivamente ampliato le possibilità di applicazione della convalida e che la Corte di Cassazione ha definitivamente affermato che anche l’originario art. 48 R.D. 929/1942 è parimenti riferibile al conflitto tra marchi registrati. La giurisprudenza più recente ha ammesso l’applicabilità della convalida al caso in cui il segno da convalidare sia costituito da una ditta, insegna, denominazione sociale o nome a dominio, nel rispetto del principio generale che stabilisce l’unitarietà dei segni distintivi, contenuto nell’attuale art. 22 c.p.i.. Sembra invece da escludersi che il marchio di fatto sia convalidabile, dal momento che, nonostante il fondamento dell’istituto sia l’istituzione di una preclusione per tolleranza, fondata sull’effettiva conoscenza del marchio posteriore, e non sulla sua semplice registrazione, è evidente che il sistema abbia mantenuto un forte riferimento alla registrazione del secondo segno per la convalidazione dello stesso; si è in aggiunta osservato che non è richiamabile, in senso favorevole alla convalida del marchio di fatto, nemmeno la normativa comunitaria, che non fa alcun riferimento a tale ipotesi.

Così definita l'attuale soluzione a una delle questioni ancora aperte, prospettate in via preliminare in questo lavoro, riguardante l'estensibilità della convalidazione anche a vantaggio di un marchio di fatto, si è passati, nel terzo capitolo, all'esame dei presupposti della convalida e della divisione dei relativi oneri probatori tra le parti. L'analisi di tali aspetti, unita a quella riguardante gli effetti della convalidazione, affrontata nel quarto capitolo di questo studio, ha costituito un presupposto necessario dell'indagine riguardante l'evoluzione della *ratio* e la natura giuridica della convalidazione, che sono state oggetto del quinto capitolo. I risultati di tale indagine consentono di illustrare una possibile risposta al problema riguardante il coordinamento tra il risultato della convalidazione e la funzione distintiva del marchio ed a quello riguardante l'eccezionalità o meno della norma.

Per quanto concerne la prima questione occorre richiamare quanto si è osservato in tema di evoluzione delle funzioni del marchio, nel paragrafo introduttivo di questa tesi. In seguito alle riforme ispirate dal contesto europeo si è verificato un progressivo ampliamento delle possibilità di sfruttamento del marchio da parte del suo titolare; è inoltre stato soppresso il vincolo di esclusività che legava il marchio in maniera univoca ad un'unica impresa origine dei prodotti. Questo ha comportato una serie di ipotesi di coesistenza di segni confondibili sul mercato; la convalidazione del marchio, in particolare da quando la disposizione ha espressamente previsto la continuazione dell'uso da parte del preutente, costituisce una di esse. In tale nuovo assetto la funzione distintiva del marchio risulta ampliata e le norme che stabiliscono il divieto di uso ingannevole del marchio e la decadenza per uso decettivo sono divenute il nuovo fulcro del sistema. Si è visto che parte della dottrina ha ritenuto che il principio generale di divieto di uso confusorio del marchio, ex art. 21.2 c.p.i., possa comportare per le parti, in seguito alla convalida del marchio, l'onere di apporre degli elementi di differenziazione ai rispettivi segni distintivi. Si è inoltre osservato che il risultato ai cui si perviene con la convalida comporta la coesistenza dei segni del preutente e del secondo registrante, derivante dal fatto che il segno successivamente registrato diventa "assolutamente incontestabile", risultando precluso non solo

l'esercizio dell'azione di nullità, ma anche l'esercizio delle azioni di contraffazione o rivendica, da parte del primo titolare. Per le ultime due azioni la legittimazione attiva è da sempre stata solamente in capo al precedente titolare. Per quanto riguarda l'esercizio dell'azione di nullità per mancanza di novità si è visto che la legittimazione attiva esclusiva in capo al titolare del diritto anteriore è stata prevista, nell'ordinamento italiano, solo in seguito all'introduzione del sistema di nullità relativa, con il d.lgs. 447/1999; solo dopo quest'ultima riforma la preclusione dell'esercizio dell'azione di nullità per mancanza di novità nei confronti del precedente titolare dà effettivamente luogo alla "incontestabilità assoluta" del marchio successivo. In questo contesto risulta ancora più evidente lo spostamento della tutela del pubblico dal piano della validità dei segni a quello dell'uso degli stessi. Alla relativizzazione della legittimazione ad agire nel caso di nullità per mancanza di novità è infatti seguita la valorizzazione dell'ambito di legittimazione assoluta ad agire contro l'inganno al pubblico.

Rimane dunque un ultimo punto in merito al quale formulare le conclusioni di questo lavoro: l'eccezionalità della norma che prevede la convalidazione e la natura giuridica dell'istituto in esame. Si è ampiamente citata, nel corso di questo studio, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17927 del 2008; l'importanza di questo provvedimento è consistita non solo nel sostenere la tesi favorevole all'ambito applicativo meno ristretto dell'art. 48 R.D. 929/1942, ma anche nell'aver definitivamente attribuito alla norma sulla convalida una natura meramente processuale, identificandola in un'ipotesi di decadenza del titolare del diritto anteriore dall'esercizio delle azioni di nullità e contraffazione, a causa della sua prolungata tolleranza nei confronti dell'uso del segno successivo.

L'eccezionalità della norma sulla convalida era stata sostenuta, prima della riforma del 1992, da quella parte di dottrina e giurisprudenza che riteneva che questo istituto giuridico fosse di strettissima applicazione, riservato esclusivamente al conflitto tra un marchio preusato di fatto ed un marchio successivamente registrato. In seguito all'intervento di segno opposto del legislatore, sul modello della direttiva comunitaria, e alla pronuncia delle Sezioni

Unite del 2008, non sembra più possibile sostenere la tesi della eccezionalità della norma nei termini in cui aveva fatto una parte degli interpreti prima delle riforme. Secondo questa interpretazione infatti, il carattere di eccezionalità della convalidazione risiedeva in particolare nell'efficacia di "sanatoria" dell'invalidità; ora invece è chiaro che la convalida non rende valido un marchio nullo, ma ne preclude semplicemente la dichiarazione di nullità.

Tuttavia risulta impossibile non rilevare il carattere di originalità della disposizione che oggi, precludendo l'esercizio dell'azione di nullità all'unico soggetto che vi sarebbe legittimato, per il sistema di nullità relativa, consente una specifica ipotesi di coesistenza di segni confondibili "più anomala rispetto alle altre" data la "*perdurante invalidità* di uno dei segni coesistenti" (le espressioni sono di N. Abriani). Si è già avuto modo di osservare che un correttivo a tale situazione è dato dalla disciplina del divieto di uso decettivo del marchio.

Proprio la maggiore importanza acquisita dalla disciplina che vieta l'uso ingannevole del marchio, contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 21.2 e 14.2 lett. *a c.p.i.*, consistente in un'esplicitazione della generale disciplina che vieta gli atti di concorrenza sleale, consente di considerare la convalidazione, oltre che come una norma che introduce un caso di decadenza dal punto di vista meramente processuale, anche come norma che regola i rapporti tra concorrenti. Il significato della convalidazione risiederebbe dunque, come intuito da Pennisi prima delle riforme che si sono susseguite nell'ultimo quarto di secolo, nel ritenere che il comportamento del secondo imprenditore, che ha utilizzato il proprio marchio registrato, con la tolleranza cosciente del titolare del segno anteriore, per almeno un quinquennio, non possa più essere considerato un illecito concorrenziale, in grado di turbare l'equilibrio del mercato.

Qualora inoltre tale legittimazione della coesistenza di segni confliggenti possa costituire un pericolo per la correttezza del meccanismo concorrenziale, a causa delle concrete modalità di utilizzo dei due segni, è la stessa disciplina a tutela della concorrenza a svolgere il ruolo di correttivo, con l'impiego dell'art. 21.2 *c.p.i.*, presidiato dalla sanzione della decadenza ex art. 14.2 lett. *a c.p.i.*.

BIBLIOGRAFIA

Manuali istituzionali

N. ABRIANI, *Contenuto e requisiti del marchio. Acquisto del diritto; La tutela del marchio. Il giudizio di contraffazione; Le vicende del diritto di marchio: trasferimento ed estinzione*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Trattato Commerciale* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2001

T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1956

G.G. AULETTA, V. MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V (*Del lavoro*) (artt. 2569-83), Zanichelli, Bologna, 1977

P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Giuffrè, Milano, 1973

E. BASTIAN, R. KNAACK, G. SCHRICKER, *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, Beck, München, 2006

E. BONASI BENUCCI, *La tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963

M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, UTET, Torino, 1974.

M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006

F. EKEY, D. KLIPPEL, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003

F. FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, Casa Ed. "Il Castellaccio", Firenze, 1945

F. FERRARA, *La teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982

G. FLORIDIA, *Marchi, invenzioni e modelli: codice e commento delle riforme nazionali (D. L. 4 dicembre 1992, n. 480)*, Giuffrè, Milano, 1993

G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995

C. GALLI, *Codice della proprietà industriale, La riforma del 2010*, IPSOA, Assago, 2010

P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali: ditta, marchi, opere dell'ingegno, invenzioni industriali*, Giappichelli, Torino, 1948

G. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o 'de haute renommée'*, Giuffrè, Milano, 1977

D. M. KERLY, J. MELLOR, *Kerly's law of trade marks and trade names*, Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, Londra, 2011

G. KUSCKO, *Markenschutz. Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, Manz, Wien, 2006

F. LEONELLI, P. PEDERZINI, P.L. COSTA, S. CORONA, *La nuova legge sui marchi d'impresa*, Pirola Ed., Milano, 1993

F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991

G. MAJORANA, *La prescrizione in materia di commercio*, Ed. Fratelli Bocca, Torino, 1912

V. MANGINI, *Il marchio ed altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. V, Cedam, Padova, 1982

A. MUSSO, *Del marchio, art. 2569-2574*, in *Libro V (Del lavoro)*, in G. De Nova (a cura di), *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Zanichelli, Bologna, 2012

L. PECORARO, *Nullità, convalidazione, decadenza*, in N. Bottero, M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*, UTET, Torino, 2009

G. PRESTI, M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2009

F. RANIERI, *Rinuncia tacita e Verwirkung: tutela dell'affidamento e decadenza da un diritto*, Cedam, Padova, 1971

M. RICOLFI, *I segni distintivi, diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999

M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012

M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale: D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Cedam, Padova, 2005

D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea* diretto da G. Ajani e A. Benacchio, Giappichelli, Torino, 2011, 30 ss

G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001

G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007

P. SPADA, *Il giudizio di nullità e decadenza*, in G. MARASÀ, P. MASI, G. OLIVIERI, P. SPADA, M.S. SPOLIDORO, M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998

L.G. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007

L.G. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012

A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012

A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova Legge marchi: commento articolo per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92*, Giuffrè, Milano, 2001

Opere specifiche

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

Riviste ed altri strumenti di ricerca

L. ALBERTINI, *Il marchio Camel va in Cassazione (formazione progressiva del marchio celebre e diritto transitorio)*, in *Giustizia civile*, 1999, 473 ss.

M. AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in malafede*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, 231 ss.

P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 45 ss.

P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1992, 7.

A. BENNI DE SENA, *Mala fede nel registrare il marchio comunitario e condotta abusiva*, in *Nuova Giurisprudenza Civile*, 2011, 736 ss.

E. BERTI ARNOALDI, *Decadenza dall'azione di nullità e/o contraffazione ed unitarietà dei segni distintivi nell'applicazione della regola della convalidazione (art. 28 c.p.i.)*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, 285 ss.

P. BICKNELL, *Statutory acquiescence, long and well established honest current use and article 4 (1)(a) of the Trade Mark Directive: Budejovicky Budvar Narodni Podnik v Anheuser-Busch Inc*, in *European Intellectual Property Review*, 2013, 48 ss.

S. CALVELLO, *La convalidazione del marchio e i marchi di lettere prima e dopo la novella del 1992*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2003, 255 ss.

D. CAPRA, *Sulla convalida del marchio corrispondente a nome notorio altrui*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, 95 ss.

M. CARTELLA, *La difficile vita del marchio di fatto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2008, 55 ss.

M. CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, 313 ss.

G. CASABURI, *I tribunali italiani dei marchi, disegni e modelli comunitari. Una prima ricognizione*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, 1885 ss.

G. CASABURI, *In tema di marchio d'impresa*, in *Foro Italiano*, 2008, 3482 ss.

G. CASABURI, *In tema di tutela del marchio*, in *Foro Italiano*, 2009, 1038 ss.

P. CASINI, *Nota ad App. Firenze, 12 febbraio 1901*, in *Foro It.*, 1901, 429 ss.

G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi ed il principio di non inganno del pubblico*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2001, 192 ss.

V. DI CATALDO, *Proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, 5 ss.

S. DI PAOLA, *In tema di marchio comunitario*, in *Foro Italiano*, 2009, 1277 ss.

S. DI PAOLA, *La convalidazione del marchio nullo: rilievo sostanziale ed effetti processuali*, in *Foro italiano*, 2009, 1833 ss.

G. DINA, *Sull'abbandono del marchio*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1907, II, 521 ss.

E. FABRIS, *La valutazione della notorietà nel preuso del marchio*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2005, 356 ss.

M. FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina della legge marchi*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1993, 159 ss.

F. FERRARA JR., *Recensione a P. GRECO, I diritti sui beni immateriali*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, 1948, 903 ss.

F. FERRARI, *Il d.lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2012, 5 ss.

R. FLORIDIA, *Convalidazione e regime transitorio*, in *Diritto Industriale*, 2003, 250 ss.

C. GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE. Commentario*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1995, 1133 ss.

C. GALLI, *Protezione del marchio ed interessi del mercato*, in AA. VV., *Studi in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 661 ss.

S. GIUDICI, *Funzioni e tutela del marchio*, in *Rivista di diritto industriale*, 2009, 183 ss.

R. KLAKA, *Anmerkung zum Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27. Juni 1980 MAN/G-man*, in *GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1981, 66 ss.

I. LA LUMIA, *Diritti sui beni immateriali e prescrizione acquisitiva*, in *Foro It.*, 1938, I, 435 ss.

A. LAUDONIO, T. MALTE MÜLLER, *La mala fede nella registrazione dei marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2012, 40 ss.

M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, 470 ss.

A. LUZZATO, *Incontestabilità di registrazioni di marchio in relazione all'art. 48 l.m.*, in *Rivista della Proprietà Intellettuale e Industriale*, 1957, II, 214 ss.,

J. PAGENBERG, *Opposition Proceedings for the Community Trademark - New Strategies in Trademark Law*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 1998, 406 ss.

A. PESCE, *Note in tema di conflitto tra marchi e nullità del brevetto in relazione all'art. 48 l.m.*, in *Foro Padano*, 1967, 935 ss.

M. ROTONDI, *La mancata difesa del marchio e l'art. 48 R.d. 21 giugno 1942, n. 929*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1968, 74 ss.

C. SALVI, voce *Abuso del diritto*, I, *Diritto civile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. I., Roma, 1988

G. SENA, *Nullità assoluta e relativa per difetto di novità del marchio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1994, 639 ss.

G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, *Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447 in materia di marchi d'impresa*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2000, 87 ss.

V. SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1958, 273 ss.

A. SIROTTI GAUDENZI, *Sulla nullità del marchio*, in *Foro Padano*, 2011, 298 ss.

P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1994, 615 ss.

M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 190 ss.

A. TORNATO, *Osservazioni in tema di convalida del marchio: a proposito del caso Camomilla*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, 47 ss.

A. VANZETTI, *Note in tema di volgarizzazione del marchio (una riesumazione?)*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, 279 ss.

A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio ed uso di marchio altrui in funzione distintiva*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1962, 20 ss.

INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

App. Milano, 11 giugno 1926, S. An. Fonti Nuove c. S. An. Terme di S. Pellegrino, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1926, II, 640 ss.

Cass., 25 maggio 1931, Morisani c. Lingner, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1931, II, 603 ss.

Cass. 26 gennaio 1937, Ditta Parma c. Ditta Parma, in *Foro Italiano*, 1937, I, 1397 ss.

App. Milano, 2 luglio 1954, Ditta Invernizzi c. Soc. Concaro e Soc. latterie industriali riunite, in *Foro Italiano*, 1955, I, 571 ss.

Tribunale di Milano, 20 dicembre 1954, Arcidiacono c. Società Ceramica Richard Ginori, in *Giurisprudenza Italiana*, 1955, II, 911 ss.

App. Milano, 26 giugno 1956, Soc. Farbenfabriken Bayer e Soc. CO-FA c. Istituto Farmacoterapico Italiano, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1957, 132 ss.

Cass. 12 ottobre 1957, n. 3760, Ditta Styria c. Soc. Milca e Soc. Fabbriche Riunite Falci, in *Giustizia Civile*, 1958, I, 282 ss.

App. Brescia, 31 luglio 1958, Laboratorio Chinotecnico Italiano c. Laboratorio distillerie Farmak Carmelchina, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1961, 224 ss.

Cass., 29 marzo 1965, n. 549, Soc. Yomilk c. Soc. SITIA YOMO, in *Giustizia Civile*, 1965, II, 1643 ss.

Tribunale di Milano, 10 giugno 1966, Aquila Tecnico Industriale s.p.a. e Petroli Aquila s.p.a. c. ditta Lubrificanti Aquila di C. Bassi e ditta Autofficina Trussardi, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1966, 168 ss.

Cass. SS. UU., 23 giugno 1967, n. 1527, Soc. Kröne e Soc. FISAM, c. Soc. Knorr e Soc. MONDA, in *Giustizia Civile*, 1967, I, 1623 ss.

Tribunale di Roma, 19 settembre 1972, Stern Italiana s.p.a. c. Mario Pirisi e Allgemeine Italia Sud s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1972, 1148 ss.

Tribunale di Torino, 15 giugno 1974, DALE s.a.s. c. Ditta MEDICAL TAU e Pietro Andreone, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1974, 830 ss.

App. Firenze, 4 dicembre 1975, Besnier-Flotex s.a. c. Lanificio Filotex s.n.c., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1975, 707 ss.

Tribunale di Milano, 11 marzo 1976, BI Gerhard Bahner KG c. Bayer Italia s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1976, 293 ss.

Tribunale di Catania, 25 gennaio 1977, Standard Oil Company of California c. Ditta Santa Rita Mercantile Co. e con Chevron Oil Italiana s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1977, 221 ss.

Cass., 26 febbraio 1979, n. 1257, Besnier Flotex c. Filotex s.p.a., in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1979, II, 235 ss.

Tribunale di Milano, 28 giugno 1979, Velcro s.a. c. Ausonia s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1979, 592 ss.

Tribunale di Roma, 11 maggio, 1982, Gruppo Industriale Busnelli s.p.a. c. Ars Labor s.r.l., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1982, 521 ss.

Tribunale di Milano, 16 settembre 1982, Rasmussen Gmbh c. Norma s.p.a. e Vigoplast s.r.l., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1983, 275 ss.

Tribunale di Milano, 30 settembre 1982, Nava Milano s.p.a. c. Tipolitografia Nava s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1983, 315 ss.

App. Milano, 25 settembre 1984, Norma s.p.a. c. Rasmussen Gmbh e Vigoplast s.r.l., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1984, 634 ss.

Tribunale di Milano, 29 aprile 1985, Johnson & Johnson Inc. e Jhonson & Jhonson s.p.a. c. Jhonson Wax s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1985, 576 ss.

Tribunale di Varese, 12 luglio 1985, Dupont Saponi, Profumi, Cosmetici s.a.s. e Riccardo Dupont c. Soc. Puro Sabun Sanayii AS, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1986, 240 ss.

Cass., 3 agosto 1987, n. 6678, Tipolitografia Nava s.p.a. c. Nava Milano s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1987, 44 ss.

Tribunale di Roma, 25 febbraio 1988, Italfin 80 c. San Pellegrino s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1988, p. 512 ss.

Tribunale di Milano, 6 ottobre 1988, Ditron s.r.l. c. Ditron Distribuzione Materiali Elettronici s.p.a., in *Rivista di Diritto Industriale*, 1996, 14 ss.

Tribunale di Milano, 13 settembre 1990, Cassera s.p.a. c. Sherpa s.r.l. e c. Leopardi Maglierie s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1990, 681 ss.

Tribunale di Milano, 17 settembre 1992, Bassani Ticino s.p.a. c. Canalplast s.r.l., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1992, 816 ss.

Tribunale di Milano, 23 febbraio 1995, Italmobiliare s.p.a. e Intermobiliare s.p.a. c. Intermobiliare Società d'Intermediazione Mobiliare s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1996, 185 ss.

App. Milano, 28 ottobre 1997, Champagne Louis Roederer s.a. c. Boldrini, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1998, 128 ss.

App. Milano, 17 febbraio 1998, François Girbaud e altri c. Aldo Ciavatta, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1999, 318 ss.

App. Milano, 2 giugno 1998, Alfredo Versace c. Gianni Versace s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1999, 471 ss.

App. Bologna, 30 settembre 1999, S.I.C. Società Italiana Calzature s.p.a. c. Franco Zanotti e Zanotti s.a.s., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2000, 399 ss.

Cass., 4 dicembre 1999, n. 13592, Boldrini Import Export s.r.l. c. Natale Casati e c. Champagne Louis Roederer S.A., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2000, 13 ss.

Cass., 9 febbraio 2000, n. 1424, Soc. Morando c. Société des produits Nestlé e Soc. Nestlé italiana, in *Foro Italiano*, 2001, I, 641 ss.

Tribunale di Milano, 2 aprile 2001, Camomilla s.r.l., C.M.T. s.r.l. e Ciro Di Natale c. Camomilla s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2001, 784 ss.

Tribunale di Napoli, 8 giugno 2001, Mariano Campanile s.r.l. e Mariano Campanile c. F.lli Campanile s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2002, n. 4352, 181 ss.

Tribunale di Torino, 19 novembre 2001, Havana Club Holding s.a. e Distillerie F.lli Ramazzotti s.p.a. c. Barman s.r.l. e altri, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2002 n. 4380, 396 ss.

App. Bologna, 29 novembre 2001, Nino Tacchini c. Sandys Group s.p.a. e c. Fallimento Tacchini Alessandro e Pelletteria Ilaria, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2002, n. 4383, 426 ss.

Tribunale di Roma, 16 gennaio 2002, La Sette Italia s.r.l. e La 7 International Ltd. c. TV Internazionale s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2002, 559 ss.

Tribunale di Milano, 13 maggio 2002, Christian Dior Couture S.A. c. Daniela Perullo titolare della ditta individuale Diorama, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2002, n. 4433, 877 ss.

Tribunale di Firenze, 15 giugno 2002, Barone Ricasoli s.p.a. c. Fattoria Castello di Cacchiano di E. Ricasoli Firidolfi, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2002, 974 ss.

App. Venezia, 17 giugno 2002, Montedison s.p.a. c. Calzaturificio Enne Sport and Style s.n.c., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2002, 993 ss.

App. Bologna, 28 giugno 2002, Associazione Sportiva Diver Below c. Dive Italia s.r.l. e c. N.A.U.I., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2003, 347 ss.

App. Milano, 10 luglio 2002, Camomilla s.r.l., C.M.T. s.r.l. e Ciro Di Natale c. Camomilla s.p.a., in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, 272 ss.

Cass., Sez. I, 11 ottobre 2002, n. 14483, Zanotti c. Soc. Italiana Calzature, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2003, 249 ss.

Tribunale di Torino, 19 dicembre 2002, Pangborn Europe s.p.a. c. Pangborn Europe Corporation, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2003, 658 ss.

App. Torino, 28 dicembre 2002, Venchi Unica s.r.l. c. Pastiglie Leone, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2003, 685 ss.

Tribunale di Milano, 3 febbraio 2003, Husky of Tostock Ltd. c. C.A.M.P. s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2004, 359 ss.

Tribunale di Venezia, 17 febbraio 2003, Venetia Studium s.r.l. c. Archeo Venice Design, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2003, 763 ss.

Tribunale di Catania, 23 luglio 2003, Dario Fulvio Tognelli c. Ice Cold s.r.l., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2003, n. 4587, 1108 ss.

Tribunale di Torino, 9 gennaio 2004, Sodipre s.r.l. c. Emsibeth s.p.a., in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, II, 875 ss.

Tribunale di Milano, 19 gennaio 2004, Henkel s.p.a. c. Pizzolotto s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2004, 765 ss.

Tribunale di Roma, 27 febbraio 2004, The British School Fleming e British School Prati c. British School of Bologna, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2004, 1551 (sola massima).

Tribunale di Milano, 19 marzo 2004, Italmobiliare s.p.a. e Franco Tosi s.p.a. c. Franco Tosi Meccanica s.p.a. e altri, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2004, 939 ss.

Tribunale di Napoli, 26 marzo 2004, Filippo Murino c. Agostino Rizzo, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2004, 959 ss.

Tribunale di Roma, 5 aprile 2004, Autogrill s.p.a. c. Pierluigi Iervese e Spizzo di Iervese Pierluigi, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2004, 1557 e 1562 (sola massima).

Tribunale di Milano, 3 febbraio 2005, Fiocchi Prym s.p.a. C. Battista Lozio e figli s.p.a., in *Rivista Diritto Industriale*, 2005, II, 356 ss.

CJUE, 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd. c. Commissioners of Customs and Exercise, <http://curia.europa.eu>.

App. Roma, 10 marzo 2006, Soc. Nemo c. L'Oreal S A, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2006, 679 ss.

App. Milano, 12 luglio 2006, Soc. Ferrari c. Ferrari Club Milano, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2008, 171 ss.

App. Roma, 5 marzo 2007, Budweiser Buduar c. Anhesauer Busch Inc., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2007, 721 ss.

Tribunale di Milano, 13 marzo 2007, L'arte pasticceria s.n.c. c. Tacchinardi, in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2007, 765 ss.

Tribunale di Trieste, 8 maggio 2007, Villa Frattina s.p.a. c. Azienda Agricola Frattina di Manlio e Diego Della Frattina, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2008, 43 ss.

Tribunale di Bologna, 23 novembre 2007, Garware Polyester Ltd. c. Soc. Coveme, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 2008, 583 ss.

Tribunale di Catania, 6 marzo 2008, Soc. Belvest c. Soc. Belveste, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, 809 ss.

Tribunale di Venezia, 30 aprile 2008, Valigeria Roncato s.p.a. c. Roncato s.r.l., <http://dejure.giuffre.it> (vd. nota G. CASABURI, in *Giurisprudenza di merito* 2008)

CJUE, 12 giugno 2008, C-533/06, O2 Holdings ET O2 (UK), <http://curia.europa.eu>.

Tribunale di Venezia, 27 giugno 2008, Soc. Valigeria Roncato c. Soc. Roncato, in *Foro Italiano*, 2009, 1277 ss.

Cass., SS. UU., 1° luglio 2008, n. 17927, Camomilla s.r.l., C.M.T. s.r.l. c. Camomilla s.p.a., in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, 262 ss.

Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, Florence Fashion Jersey Ltd. c. Valentino s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, 30 ss.

Tribunale di Brindisi, 8 febbraio 2009, Caseificio Masi c. Masi, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, 100 ss.

Tribunale di Torino, 2 aprile 2009, Xines s.r.l. c. Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2009, 844 ss.

Cass., 4 maggio 2009 n. 10218, Canali s.p.a. c. Giary Group s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata Diritto Industriale*, 2009, 184 ss.

Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, A. e altri c. Renault Italia s.p.a., in *Giustizia Civile*, 2009, I, 2671 ss.

Tribunale di Torino, 25 gennaio 2010, Guiderdone c. Soc. Emi Music Italy, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, 79 ss. (vd. nota D. CAPRA, in *Rivista di Diritto Industriale* 2010)

App. Milano, 8 febbraio 2010, Tacchinardi s.r.l. c. L'Arte Pasticcera di Mazzucchi Enrica & C. s.n.c. e c. Angela Ruffini & C. s.n.c. in liquidazione, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, 412 ss.

Tribunale di Roma, 14 aprile 2010, Christian Dior Couture S A c. Soc. Dior in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, 547 ss.

Tribunale di Torino, 15 gennaio 2010, L.G. c. Soc. Emi Music Italia in *Foro padano*, 2011, 296 ss. (vd. nota A. SIROTTI GAUDENZI, in *Foro Padano* 2011)

Tribunale di Milano, 1 marzo 2010, Jacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. c. Biondi Santi s.p.a., in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, 463 ss.

Tribunale di Milano, 30 novembre 2010, Daniel Flachaire e Mc Company S.A.M. c. Raffaele Carofiglio, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, 893 ss.

CJEU, 22 settembre 2011, C-482/09, Budejovicky Budvar, narodni podnik v Anheuser- Busch Inc., <http://curia.europa.eu>

Tribunale di Torino, 4 marzo 2012, Associazione Culturale Cineporto c. Fondazione Film Commission Torino Piemonte, <http://dejure.giuffre.it>.

CJEU, 6 giugno 2013, C-381/12, I Marchi Italiani s.r.l. c. UAMI e Osra SA, <http://eur.lex.europa.eu>.

Tribunale UE, 23 ottobre 2013, T-417/12, SFC Jardibric c. UAMI e Aqua Center Europa SA, <http://curia.europa.eu>.