

## **NOVITÀ IN TEMA DI DISCIPLINA DEI MARCHI: LE DISPOSIZIONI SOSTANZIALI DEL D. LGS. 15 DEL 20.02.2019**

di LORENZO ALBERTINI

In questo scritto offro un esame a prima lettura delle norme di diritto sostanziale introdotte dal d. lgs. 15 del 20 febbraio 2019 (di seguito solamente: d. lgs. 15), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell' 8 marzo 2019 n. 57. In mancanza di una norma transitoria *ad hoc* e in applicazione della *vacatio legis* ordinaria (art. 10 prel.), il d. lgs. 15 è entrato in vigore il 23 marzo 2019<sup>1</sup>.

Esaminerò le norme di diritto sostanziale e sostanziale/procedurale (articoli da 1 a 13, art. 15 e art. 29 del d. lgs. 15); non esaminerò invece quelle procedurali e cioè gli articoli 16 e segg.

Il d. lgs. 15 dichiara di voler dare attuazione alla direttiva

---

<sup>1</sup> C'è qualche differimento, come per gli artt. 184 bis ss. (art. 184 nonies, ricordato infra) e soprattutto c'è l'importante norma transitoria di cui all'art. 33. Quest'ultima introduce una complessa disciplina transitoria per i marchi collettivi (nazionali e registrati) previgenti. I loro titolari hanno dodici mesi dall'entrata in vigore del d. lgs. 15 per presentare domanda di "conversione" in marchi collettivi o in marchi di certificazione secondo la novella (c.1). Tale conversione sembra generare un nuovo diritto di marchio con nuova decorrenza quanto alla durata (c. 4): è dunque di difficile spiegazione l'inciso "Ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente", posto all'inizio del medesimo comma. Se i titolari non procedono con tale istanza, il diritto decadrà alla scadenza dei dodici mesi: così parrebbe di interpretare il riferimento al "termine ivi previsto" (c. 5), che essendo collocato nel c. seguente a quello contenente detto termine, sembra appunto da riferire a quest'ultimo. Più che una decadenza, allora, pare una cessazione d'imperio. In breve, i marchi collettivi previgenti o si adeguano alla novella tramite domanda di conversione nei dodici mesi in uno dei tipi oggi possibili oppure cessano di imperio alla scadenza del medesimo termine. Nel medesimo termine e non alla scadenza naturale, si badi: il che -ad es. per chi intendeva attendere detta scadenza senza rinnovare il marchio- potrebbe costituire una singolarissima espropriazione -seppur parziale- del proprio diritto. Il problema non dovrebbe esistere per chi invece intendesse rinnovare: l'onere di scelta non parrebbe provvedimento ablatorio, in quanto la scelta è tra due tipi che sono in sostanziale continuità con la disciplina precedente.

2015/2436 del 16.12.2015 (di seguito per brevità solo: “dir. 2436” o anche solamente “dir./la dir. de qua”) e di voler adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2015/2424 del 16.12.2015 (di seguito solo “reg. 2424”)<sup>2</sup>. Quest’ultimo aveva introdotto numerose modifiche al reg. 207/2009 sul marchio dell’Unione Europea: il quale, a seguito di questa e di altre modifiche, ha trovato una versione codificata nel reg. UE 2017/1001.

Le modifiche dunque provengono da normativa europea del 2015, già oggetto di esame approfondito in dottrina<sup>3</sup>. Procederò ad un esame per articolo; gli articoli privi di diverso riferimento saranno da riferire al codice di proprietà industriale (cod. propr. ind.: d. lgs. 10.02.2005 n. 30).

### ***Art. 7 cod. propr. ind. (art. 1 d. lgs. 15)***

L’art. 7 cod. propr. ind., rubricato “Oggetto della registrazione”, indica la tipologia di segni che possono essere registrati. Il d. lgs. 15 elimina il requisito della rappresentabilità grafica e lo sostituisce con una rappresentabilità più ampia. In particolare lo sostituisce con quella indicata dalla nuova lettera b), c. 1, e cioè con la rappresentabilità di qualunque tipo permessa dal registro (quindi anche non grafica), purché idonea a determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita<sup>4</sup>, tenendo conto –ne è la conseguenza logica- di ciò che permetterà

---

<sup>2</sup> Nel titolo della legge c’è un (modesto) errore linguistico, laddove si dice “attuazione della direttiva ... nonché per l’adeguamento ..”. L’espressione <<per l’>> è in più. Forse in bozza si diceva “Disposizioni per l’attuazione della direttiva... e per l’adeguamento ...” ma l’iniziale termine “Disposizioni” è stata tolta per evitare la ripetizione con quella identica presente subito dopo nel titolo.

<sup>3</sup> V. i due commentari a più autori in *A.I.D.A.*, XXVI-2017, 1-178 e il fascicolo 2/2017 de *Il dir. ind.*

<sup>4</sup> La dir. parla di “precisione ed esattezza” (art. 3 lett. b) anziché di “chiarezza e precisione”, come fa il nostro legislatore, forse ripescandolo dai precedenti della C.G. *Ralf Sieckmann*, cit. infra, §§ 50-55, e *Shield Mark c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, cit. infra, §§ 55 e 59-62, se non addirittura dal diritto dei bilanci (v.si la versione originaria dell’art. 2423 c.c.), ripetendolo per la riproduzione del marchio nella domanda (art. 156, c. 1, lett. c), cod. propr. ind.) e così pure per l’identificazione dei prodotti e servizi (art. 156, c.1, lett. d). Precisione ed esattezza paiono sostanzialmente sinonimi, mentre chiarezza (intelligibilità, comprensibilità) è concettualmente qualcosa di diverso. Non pare utile il richiamo alla descrizione sufficientemente “chiara e completa” dell’invenzione da brevettare (art. 51 c. 2 cod. propr. ind.).

l'evoluzione della tecnica<sup>5</sup>. La norma è utile perché dovrebbe azzerare le discussioni sul se siano o meno idonei ad essere rappresentati graficamente certi marchi c.d. nuovi: quello che conta è che essi possano essere documentati in qualunque modo nel registro a beneficio delle legittime esigenze di conoscenza dell'autorità (amministrativa ed eventualmente giudiziaria), ma soprattutto e prima ancora dei cittadini e dei concorrenti attuali o potenziali (autorità competenti e pubblico, menziona la dir., art. 3, lett. b). La tipologia, che viene in mente, è soprattutto quella dei marchi sonori. Non è più necessario discutere se la loro rappresentabilità soddisfi il requisito grafico (ad es. un suono non riproducibile sul pentagramma, perché non costituito da note<sup>6</sup>: v. pure i noti casi del ruggito del leone Metro-Goldwin-Mayer, l'urlo di Tarzan o il rombo della Harley Davidson o delle Ferrari<sup>7</sup>): è sufficiente che il registro sia costruito in maniera tale da ospitare il file contenente il suono, di cui si chiede la protezione<sup>8</sup>. Il nostro art. 7 (anzi, già l'art. 16 della vecchia legge marchi, r.d. 929/1942), peraltro, già includeva i suoni, ma non li includeva l'art. 4 del reg. 207/2009<sup>9</sup>. Effettivamente non conta

---

<sup>5</sup> Cons. 13 dir., e Conclusioni 22.06.2017, A.G. Szpunar in *Louboutin c. Van Haren*, C-136/17, § 62.

<sup>6</sup> Si v. ad es. la sentenza C.G. 27.11.2003, C-283/01, *Shield Mark c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, secondo cui “riguardo a un segno sonoro, tali requisiti [richiesti dall'art. 2, dir. 2008/95] non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni” (§§ 61-62 e 64).

<sup>7</sup> Sui primi due dettagli in Albanini S., *I marchi non convenzionali*, in *Il corr. giur.*, 2016, 7, 1011.

<sup>8</sup> La pronuncia più nota in materia di marchi sonori è C.G. 27.11.2003, C-283/01, *Shield Mark Bv c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, cit., in cui si discuteva della registrabilità di marchi composti da : -un pentagramma con le prime nove note della composizione musicale «Für Elise» di L. van Beethove; - note musicali «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la»; - denominazione «Kukelekuuuuu» (onomatopea che richiama, in olandese, il canto del gallo); - «canto di un gallo» (ciascuno accompagnato da varie precisazioni).

<sup>9</sup> Non li includeva espressamente anche se l'elencazione pareva avere valore esemplificativo.

tanto il modo di documentazione (grafico o non grafico), che dipende dalla tecnica del momento: conta piuttosto che il segno distintivo, su cui si reclama l'esclusiva, sia univocamente, stabilmente e agevolmente percepibile: la digitalizzazione ha ampliato le possibilità in tal senso.

La novella non menziona espressamente i c.d. nuovi marchi

(o marchi non convenzionali), come quelli di posizione<sup>10</sup>, di movimento<sup>11</sup>, di arredo negozi (*flagship store*)<sup>12</sup>, olfattivi<sup>13</sup>, sequenze di immagini in movimento o comunque multimediali<sup>14</sup>,

---

<sup>10</sup> L'Ufficio Europeo ne ha già registrati molti, anche se qualificandolo non come "di posizione" bensì come figurativi o di colore che rivendicano l'apposizione del segno in una determinata posizione sul prodotto (così Alvanini S., *I marchi non convenzionali*, cit., 1007). Il marchio di posizione è menzionato dal reg. di esecuzione UE 2018/625 della Commissione del 05.03.2018 (art. 3, § 3, lett.d).

<sup>11</sup> Si cita di solito il caso *Lamborghini* nel quale la Commissione di Ricorso dell'UAMI ha confermato la non registrabilità dell'apertura verso l'alto (anziché verso l'esterno o laterale) delle Lamborghini (per carenza di novità e per strumentalità rispetto alla produzione di un risultato tecnico): decisione del First Board of Appeal del 23 September 2003, caso R 772/2001-1 (consultabile nel database dell'Ufficio).

<sup>12</sup> L'arredo interno dei negozi *Apple* è stato riconosciuto registrabile da C.G. 10.07.2014, C-421/13 ("rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell'allestimento di uno spazio di vendita di prodotti": v. dispositivo); il caso *Apple* è esaminato da D.S. Gangjee, *Paying the Price for Admission: Non-Traditional Marks Across Registration and Enforcement*, in I. Calboli I.-M. Senftleben (a cura di), *The Protection of Non-Traditional Trademarks. Critical perspectives*, 2018, Oxford UK, 2018, 70-73. Da noi v. il tentativo di *Kiko* che però ha avuto successo come progetto di architettura d'interni (art. 2 n. 5 l. aut.): Appello Milano 26.03.2018 n. 1543, RG n. 3945/2015, Wjcon c. *Kiko*.

<sup>13</sup> Né la dir. né il cod. propr. ind. hanno menzionato espressamente il marchio olfattivo, la cui registrabilità e validità sono quindi ancora dubbie: a quanto mi consta, dovrebbe essere tuttora alquanto ardua la sua rappresentazione in un registro. Il quale teoricamente potrebbe anche adottare qualche soluzione tecnica per ospitare possibilità olfattive; potrebbe però esserci un problema: -di precisione e chiarezza nella determinazione, dato che l'olfatto nell'uomo non è sviluppato ad es. come negli animali, con conseguente rischio di non distinguere ciò che un olfatto più sviluppato distingue; e - di instabilità nel tempo, nel senso che anche un ipotetico sistema di storage di mezzi odorabili potrebbe non impedire la loro alterazione a lungo andare. Sembra che l'unico marchio olfattivo registrato (così A.G. Micara, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2018, 75) sia il marchio "THE SMELL OF FRESH CUT GRASS/Profumo di erba appena tagliata" (depositato il 11.12.1996, registrato il 11.10.2000, n° 428870, che nel database EUIPO risulta scaduto e non rinnovato). Il caso più noto è quello deciso da C.G. 12.12.2002, C-273/00, Ralf Sieckmann, ove è ribadita la possibilità di registrare anche marchi non percepibili visivamente, purché graficamente rappresentabili (v. la descrizione del marchio tentata dal sig. Sieckmann ai §§ 11-13, con deposito di campione olfattivo) e il cui dispositivo dice: <<(...) può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è atto ad essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva. 2) Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o

o altro ancora<sup>15</sup> e ha lasciato intatto l'elenco tipologico dei segni<sup>16</sup>. La dir. però non combacia del tutto con la normativa pre-

---

*attraverso la combinazione di tali elementi.>>* (anche §§ 55 e 73). Altra giurisprudenza in Alvanini S., *I marchi non convenzionali*, cit., 1012.

<sup>14</sup> Anche di questi l'Ufficio dovrà verificare la distintività e cioè che non contengano temi riferiti ai prodotti marchiati: Plaistowe R., *Non-traditional marks in the EU: old wine in new bottles?*, in *E.I.P.R.*, 2018, issue 5, 287

<sup>15</sup> Ampio esame della casistica in Alvanini S., *I marchi non convenzionali*, cit., 998 ss. Sul punto ora il lavoro di riferimento è Calboli I.-Senftleben M. (a cura di), *The Protection of Non-Traditional Trademarks*, cit.. In questo testo, oltre ai saggi giuridici, si vedano anche quelli relativi alla diffusione reale dei c.d. nuovi marchi e al profilo economico sottostante: Adams M.-Scordamaglia A., *Non-Traditional Marks: An Empirical Study*, 37 ss e, rispettivamente, Castaldi C., *The Economics and Management of Non-Traditional Marks: Why, How Much, What and Who*, 257 ss. Molti saggi del libro, poi, esprimono preoccupazioni per la riduzione di concorrenza che la tutela dei marchi non convenzionali può apportare. V. soprattutto: - Brancusi L., *Assessing the Impact of Non-Traditional Marks: A European Union Competition Law Analysis*, 235 ss che propone (condivisibilmente) l'uso delle categorie concettuali dell'antitrust e in particolare il vaglio della sostituibilità del prodotto (spec. p. 245 e 248-256); - Calboli I., *Hands Off "My" Colors, Patterns, and Shapes! How Non-Traditional Trademarks Promote Standardization and May Negatively Impact Creativity and Innovation*, 287 ss.: tale tutela –spesso relativa al design dei prodotti e alle loro caratteristiche estetiche– rischia di portare alla standardizzazione anziché alla innovazione e creatività nelle *creative industries*; - Senftleben M., *A Clash of Culture and Commerce: Non-Traditional Marks and the Impediment of Cyclic Cultural Innovation*, 309 ss.: la sovrapposizione tra tutela da marchio e tutela da copyright su segni dotati di *cultural significance* può portare ad invadere il dominio pubblico nelle espressioni culturali, non bastando i normali *checks and balances* del diritto dei marchi (non distintività, non confondibilità, diritto antagonista della libertà di espressione), motivo per cui l'a. suggerisce il più intenso uso del divieto di registrazione per ragioni di *public order and morality* (ivi, 334-336). A questo proposito Senftleben riferisce sul caso *Vigeland*, in cui la città di Oslo tentò la registrazione come marchio di forma di alcune sculture dell'artista norvegese Gustav Vigeland (dei cui diritti era titolare, parrebbe) in prossimità della loro caduta in pubblico dominio: la Corte EFTA, adita dal Board of Appeal, a sua volta adito dopo rigetto da parte del Norwegian Intellectual Property Office, disse che la registrazione può essere negata se il pubblico percepisce come offensiva la registrazione <<*A trade mark registration may even be considered a misappropriation or a desecration of the artist's work, in particular if it is granted for goods or services that contradict the values of the artist or the message communicated through the artwork in question. Therefore, the possibility cannot be ruled out that trade mark registration of an artwork may be perceived by the average consumer in the EEA State in question as offensive and therefore as contrary to accepted principles of morality*>>: [C.G. EFTA 06.04.2017, Case E-5/16](#), § 92)

<sup>16</sup> Sono interessanti le istruzioni per la redazione della domanda di registrazione, in relazione a ciascun tipo di marchio, presenti nel reg. UE di esecuzione 2018/626 del 05.03.2018, art. 3, § 3. Il Canada ha approvato una modifica del Trademarks Act (in vigore dal 17 giugno 2019, secondo Spoto G., <<*De gustibus*

vigente ad es. circa i colori. Nel cod. propr. ind. infatti si menzionano le “combinazioni o tonalità cromatiche”, mentre la Direttiva menziona semplicemente i “colori”. L'espressione italiana previgente era normalmente interpretata come preclusiva dei colori semplici o puri, soprattutto se di uno solo o di pochi colori<sup>17</sup>, ammettendosi alla registrazione solo sfumature o tonalità cromatiche. La Direttiva sembra invece ammettere molto di più e quindi pure quelle fattispecie che da noi sarebbero da respingere: anche se poi doveva comunque superare il requisito della attitudine a distinguere posto dal cit. art. 4 dir.<sup>18</sup>.

Visto che il d. lgs. 15 non ha modificato il cod. propr. ind. su questo punto, c'è da pensare che la dir. non sia stata correttamente attuata. Da un lato, infatti, il dettato della dir. è abbastanza preciso, nel senso che la parola “colore” comprende anche i colori base e manca una norma che renda l'adozione solo facoltativa. Dall'altro lato, la legge delega si esprime semplicemente in

---

*non disputandum est*>> ovvero il sapore di un alimento non può esser tutelato dal diritto di autore, Il Foro It., 2019/5, nell'edizione online, § 3, nota 16) che aggiunge la seguente definizione di *sign* nella sect. 2 : << **sign** includes a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign>>.

<sup>17</sup> Ad es. Vanzetti A.-Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, 7 ed., Giuffrè, 2012, 173. Il trattamento della registrazione del colore è stato esteso alla registrazione del nome del colore: così due decisioni del Danish Board of Appeal nel febbraio 2019, come riferiscono [L. Søndergaard Christensen-K. Spinner Madsen, Denmark: MAGENTA and CREAM – color designations or distinctive trademarks?, 25.04.2019, in Kluwer Trademark Blog](#) (i termini erano appunto *Magenta* e *Cream*). La questione poi si complica se si tiene conto del profilo della delimitazione spaziale del colore applicato al prodotto: Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, t. 1, Giappichelli, 2015, 210 ss. Le sentenze più spesso ricordate sul tema sono: - C.G., 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau* (colore arancione senza altra specificazione, per prodotti e servizi di telecomunicazioni); C.G. 24.06.2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, (registrabilità di colori blu e giallo designati in modo astratto e senza contorno, per prodotti dell'edilizia). Ci vorrà attenzione nel redigere la domanda, dovendosi precisare se i colori sono scelti con determinati contorni (marchio figurativo) oppure senza contorni (marchio di colore), rischiandosi altrimenti il rigetto per assenza di chiarezza e precisione nella domanda stessa: come è successo in C.G., 27.03.2019, *Oy Hartwall*, C-578/17. ove l'istante aveva chiesto la registrazione come “marchio cromatico” dei colori azzurro e grigio, rappresentandoli però graficamente con un contorno molto preciso.

<sup>18</sup> Quindi da noi il filtro era duplice: tipologico/astratto, nel senso che non erano ammessi i colori semplici, e concreto, nel senso che dovevano avere attitudine distintiva in relazione ai beni oggetti della domanda.

termini di adeguamento alla direttiva. L'allargamento della registrabilità in tema di colori pareva dunque obbligato.

A questo proposito si può ricordare il coordinamento dell'art. 7 con l'art. 13, c. 1, cod. propr. ind., il quale regola a sua volta la capacità distintiva, escludendo dalla registrazione “i segni privi di carattere distintivo”. D'acchito le due norme sembrano dire sostanzialmente la stessa cosa, nel senso che l'art. 13 dice in dettaglio ciò che ha anticipato l'art. 7. In pratica il riferimento all'idoneità a distinguere presente nella parte finale del previgente articolo 7 (oggi art. 7, lett. a) potrebbe sembrare superfluo, in quanto mera anticipazione della necessità di distintività posta dall'articolo 13 c. 1<sup>19</sup>. Volendo dare un senso però a questa distinzione, che è ferma nel diritto europeo e rimane anche nella direttiva (v. art. 3 e art. 4, § 1, lettere b-c-d), si può pensare che l'art. 7 ponga la regola astratta, che prescinde dal caso concreto (cioè una regola tipologica dei segni registrabili); l'articolo 13 cod. propr. ind. (e art. 4, dir.) parla invece della distintività in concreto cioè nel singolo caso<sup>20</sup>. C'è da domandarsi allora cosa succederebbe togliendo la parte per così dire generale cioè

---

<sup>19</sup> Vi accenna Vanzetti A.-Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., 179. Addirittura, ancora più a monte, si potrebbe distinguere tra il concetto di “segno” e quello della “capacità –pur sempre astratta dal singolo caso- di distinguere” (Guglielmetti G., *I marchi registrabili*, in *A.I.D.A.*, XXVI-2017, 17/8).

<sup>20</sup> Simile (non identico) discorso sulla disciplina europea. Si può infatti ragionare su quale sia la differenza, all'interno dell'art. 4 dir.: i) tra le lett. a) (unitamente all'art. 3 “Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa”, cui la lett. a) implicitamente rinvia), da una parte, e le lett. b-c-d-, dall'altra; nonché ii) tra la lett. b) da una parte e le lett. c-d (soprattutto la lett. c), dall'altra. Circa il dubbio sub i), si è detto che la distinzione è quella ipotizzata nel testo: cioè la lett. a) concerne la astratta idoneità a svolgere la funzione di marchio -a distinguere-, mentre le lettere successive riguardano tale idoneità in concreto cioè nel singolo caso sub iudice. Il dubbio sub ii), invece va sciolto ricordando che esistono casi di assenza di distintività [pur sempre in concreto] non costituiti da denominazione generica o descrittiva (v. Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., t. 1, 232, e 244 circa la dir. 2008/95). Tuttavia la disciplina europea è ridondante: che il segno debba “potere [astrattamente] costituire un marchio di impresa” (art. 4 § 1 lett. a, dir.) coincide col requisito dell'attitudine distintiva, posto dal precedente art. 3 lett. a). Infatti il poter valere come marchio significa esattamente aver attitudine distintiva: non paiono risultare altre possibilità e in particolare non pare individuabile un'area semantica del primo concetto eccedente l'area del secondo. In breve la cit. lett. a) dell'art. 4, § 1, dir., pare inutile: forse introdotta solo per inclinazione verso un'astratta geometria logico-concettuale. Se questo è vero, saggiamente da noi non è stata introdotta una norma corrispondente all'art. 4, § 1, lett. a), dir.. La proposta interpretativa di cui al testo pare seguita dalle Conclusioni 11.04.2004, dell'A.G. Jacobs nella causa *SAT.1 Satelliten-Fernsehen GmbH c. UAMI*, C-329/02 P, § 16.

quella tipologica (art. 7) e limitandosi alla seconda cioè quella la distintività in concreto (art. 13): probabilmente non cambierebbe nulla, dal momento che non mi risultano esempi di segni che soddisfino una norma ma non l'altra. Le due regole potrebbe essere fuse in un solo articolo, eliminando uno dei due riferimenti alla idoneità distintiva.: infatti il giudizio astratto tipologico sulla idoneità a distinguere non pare avere molto senso, dovendo questa essere giudicata solo in concreto. In sede astratto-tipologica potranno essere forse dati altri giudizi (ad es. circa la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume), ma non quello di distintività.

### ***Art. 9 cod. propr. ind. (art. 2 d. lgs. 15)***

L'art. 9 regola la registrabilità dei marchi di forma, oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Le modifiche sono le seguenti: i) nella rubrica “marchi di forma” viene aggiunta l'espressione “e altri segni non registrabili”; ii) il dettato normativo relativo alle tre tipologie di forme non registrabili viene ampliato in tre lettere, il che contribuisce a dare chiarezza. Rimangono però uguali i profili a cui era legata la forma e a cui oggi sono legate non solo la forma ma anche –ecco qui la novità– qualunque altra caratteristica: natura del prodotto, necessità di ottenere un risultato tecnico, valore sostanziale conferito al prodotto; iii) la differenza sta invece negli elementi esteriori legati a questi profili: ora non è registrabile il segno imposto dalla natura del prodotto (o necessario per conseguire il risultato tecnico o che dia un valore sostanziale), sia che consista nella forma sia che consista in altre caratteristiche. Ad esempio qualcuno dubitava che nel concetto di forma rientrassero i segni bidimensionali del tipo decorazioni estese sull'intero prodotto<sup>21</sup>. Ora è irrilevante se il segno reclamato sia una forma in senso stretto cioè

---

<sup>21</sup> Allargava il concetto ai disegni ornamentali del prodotto Vanzetti A.-Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, cit., 171; v.si Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., t. 1, 338/340. La novella ha inteso assicurare l'applicabilità della norma pure a tipi di marchio diversi da quelli tridimensionali, secondo la Relazione Illustrativa, p. 4, sub 2. *Estensione del divieto di forma ed altre caratteristiche*, secondo la quale, poi, l'aggiunta “o di un'altra caratteristica” troverebbe la sua ratio legis nella soppressione del requisito di rappresentabilità grafica. La cosa era discussa a livello giurisprudenziale. Ad es. non costituisce marchio di forma (ex art. 7 § 1 lett. e), sub iii) del reg. .207/2009) il segno costituito dal motivo ornamentale applicato su una stoffa (per intero) se-

tridimensionale oppure un qualunque altro elemento esterno del prodotto<sup>22</sup>: potranno essere la tessitura del materiale, l'effetto di trasparenza, un colore da solo o altri effetti sensoriali (suoni, odori, movimento/animazione)<sup>23</sup>. L'importante è capire se il se-

---

condo C.G. 14.03.2019, *Textilis-Ozgur c. Svenskt Tenn*, (motivo decorativo *Manhattan*), 2° questione preg., § 34 ss., spt. § 42, sostanzialmente seguendo la propria decisione *Louboutin c. Van Haren* del 12.06.2018, cit. in questa nota (coincide il relatore, E. Juhasz; la Corte però non distingue chiaramente la questione del se costituisca marchio di forma da quella del se il marchio sia *esclusivamente* costituito da tale forma). Analogamente non costituisce forma ex art. 3, § 1, lett. iii), dir. 2008/95, il marchio costituito dal colore rosso applicato alla suola di scarpe con tacco alto per C.G. 12.06.2018, C-163/16, *Louboutin c. Van Haren*, §§ 24-26 (sentenza un po' sbrigativa). Opposte le dettagliate conclusioni dell'A.G. in quest'ultima vertenza: v. sia le prime conclusioni 22.06.2017, C-163/16, §§ 28-4, § 58 e § 65, sia le conclusioni aggiuntive 06.02.2018, C-163/16, §§ 9-11 e § 22 (ove anche le interessanti considerazioni sull'irrelevanza in senso contrario della menzione dei "marchi di posizione" nel reg. di esecuzione, 2017/1431, art. 3, § 3, lett. d, oggi reg. 2018/626, art. 3, § 3, lett. d) .

<sup>22</sup> Se fosse deciso in base alle nuove norme, dovrebbe probabilmente essere deciso in senso opposto il caso *Louboutin*, nel quale la C.G. ha ritenuto che la nota suola rossa per scarpe femminili non costituisce "forma" ai sensi della 2008/95, art. 3, § 1, lettera e)-iii) (C.G. 12.06.2018, *Louboutin c. Van Haren Schoenen*, C-163/16, §§ 21-24. Il segno esteso per tutta la superficie del prodotto (che cioè lo ricopra interamente: si pensi ad un motivo decorativo seriale) , tuttavia, potrebbe dirsi violare il principio c.d. della estraneità del marchio al prodotto (accenna Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., t. 1, 339).

<sup>23</sup> Così Brancusi L., *Trade marks' functionality in EU law: expected new trends after the Louboutin case*, in *E.I.P.R.*, 2019/2, 101 e similmente R. Davies-T. St. Quintin-G. Tritton, *Tritton on intellectual property in Europe*, Sweet Maxwell-Thomson Reuters, 2018, 5th ed., 304, § 3-142. Secondo Brancusi, gli elementi "naturali-funzionali-estetici" ("natural, functional or ornamental shapes", secondo le parole dell'AG nel caso *Philips c. Remington*, Conclusioni 23.01.2000, causa C-299/99, § 16-17), oggetto di marchio di forma, possono anche essere due o più contemporaneamente e in tale caso il giudizio -da noi ex art. 9 cod. propr. ind.- dovrà considerarli unitariamente ("as a whole": p. 101-102). Addirittura quattro elementi e tutti rientranti nell'ipotesi del vincolo funzionale ex art. 7, § 1, sub e)-ii; da noi: art. 9 lett. b), cod. propr. ind.), nel caso *Novartis c. EUIPO*, relativo ad un cerotto curativo transdermico e deciso da Trib. UE 31.01.2018, Case T-44/16 (così leggo in Folliard Monguiral A.-Rogers D., *European Union trade mark round-up 2018*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019, 5, 366). Mi pare invece che in tali casi i singoli elementi "naturali-funzionali-estetici" dovranno valutarsi separatamente, nel senso che: - pur se uno è solo debolmente funzionale, il marchio può rifiutarsi/annullarsi lo stesso, se l'altro invece lo è significativamente; - se entrambi lo sono solo debolmente, il marchio sarà registrabile (le due "debolezze" non si cumulano). Che gli ostacoli alla concorrenza siano uno, due o tre nel marchio richiesto, non conta: bisogna che non ne ricorra alcuno. Nel medesimo senso, direi, C.G. 16.09.2015, C-215/14, *Nestlé c. Cadbury*, §§ 48-50 (non condivisa da Davies R.-St. Quintin T.-Tritton G., *Tritton on intellectual property in Europe*, cit., 343-344, § 3-250). Bisogna poi ricordare (non sempre

gno sia in via esclusiva composto da elementi imposti dalla natura del prodotto oppure necessari per conseguire risultati tecnici<sup>24</sup> o, infine, attributivi di valore sostanziale al prodotto: elemento, quest'ultimo, che secondo l'interpretazione di maggior buon senso, significa "motivo d'acquisto"<sup>25</sup> e che pertanto può

---

viene fatto) che l'avverbio "esclusivamente" è dalla norma riferito al ruolo rappresentato dalla forma nel segno distintivo (".. segni costituiti esclusivamente dalla forma ..."), non al grado di vincolatività funzionale (o naturale o di salienza "valoriale") proprio della stessa; resta quindi aperto il profilo quantitativo di questo secondo aspetto, su cui si concentrano solitamente le liti.

<sup>24</sup> La C.G. ha escluso l'applicazione del divieto alle forme che costituiscono il risultato tecnico ineludibile di un certo processo di fabbricazione sulla base della lettera della norma: questa infatti parla di "forma necessaria per ottenere un risultato tecnico", sicché il diverso concetto di "forma necessariamente conseguente ad un certo processo produttivo" non può esserci compreso (C.G. 16.09.2015, Nestlé c. Cadbury, C-215/14, §§ 52-57). In effetti se la tecnicità sta nel processo invece che nel risultato, può non esservi il rischio di monopolizzazione, alla base della norma: il processo può infatti essere scelto proprio per conferire delle forme particolari al prodotto finale (così giustamente Guglielmetti G., *I marchi registrati*, in *A.I.D.A.*, XXVI-2017, 15)

<sup>25</sup> Così Davies R.-St. Quintin T.-Tritton G., *Tritton on intellectual property in Europe*, cit., 348, § 3-264. Così pure il Trib. UE 06.10.2011, T-508/08, caso Bang&Olufsen, § 72-75. Se così è, però, andrebbe precisata l'affermazione del medesimo Tribunale (seguita ad es. da C.G. 18.09.2014, Hauck c. Stokke, C-205/13, § 33-34), per cui "la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 [id est: forme funzionali ad un risultato tecnico], ma può tutt'al più costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando essa provvede ad individuare le caratteristiche essenziali del segno" (§ 72, richiamando C.G. 14 settembre 2010, causa C-48/09 P, *Lego Juris/UAMI*, § 60 e § 76). Infatti, se il criterio è l'idoneità a promuovere le vendite (§ 75), la percezione del consumatore medio parrebbe l'elemento principale. Né si può addurre in contrario che in tal modo si trascurerebbero le preoccupazioni monopolistiche sottostanti la norma de qua (v. infatti l'impossibilità, solitamente affermata, per le forme ex art. 9, di acquisire secondary meaning rilevante ex art. 13 c. 3 cod. propr. ind; distingue bene tra valutazione delle forme –tutte, però- a fini del giudizio di distintività e loro valutazione a fini procompetitivi sottostanti al giudizio ex art.9 cod. propr. ind., Sironi G.E., *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 2013, 91-97 e 165-167): se così fosse, il medesimo ragionamento andrebbe fatto anche per gli altri due tipi di forme. Forse va letta come fa C.G. 18.09.2014, C-205/13, nel senso che il concetto di "percezione del segno" va inteso in senso ristretto e quindi vanno presi in considerazione "altri elementi di valutazione, quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l'elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione" (ivi, § 35): solo che anche questi elementi vanno giudicati in base all'opinione del consumatore medio. Un po'

anche variare nel tempo, a differenza dai primi due elementi<sup>26</sup>. Dandosi risposta positiva ad una delle tre domande, la registrabilità è esclusa, senza necessità di ulteriori accertamenti, che si tratti di forma o di qualunque altra caratteristica propria del segno.

Rimane da capire la portata dell'avverbio “esclusivamente”, già presente, e rimane pure nella direttiva art. 4, § 1, lett. e): se applicato rigorosamente, restringe assai il divieto e per questo spesso viene applicato come se in realtà fosse “prevalentemente”<sup>27</sup>. Il punto relativo al valore sostanziale del marchio di

---

diverse le prime conclusioni dell'AG in *Louboutin c. Van Haren*, in C-163/16, cit., centrate non tanto sul motivo di acquisto, quanto sul perturbamento delle condizioni di concorrenza nel mercato di acquisto: “L'applicazione dell'impedimento in questione si basa su un'analisi oggettiva, destinata a dimostrare che le caratteristiche estetiche della forma in questione esercitano sull'attrattiva del prodotto un'influenza così rilevante che il fatto di riservarle a favore di un solo operatore economico perturberebbe le condizioni della concorrenza sul mercato interessato” (§ 69; analogamente nelle conclusioni aggiuntive 06.02.2018, sempre C-163/16: “Al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, che consiste nel garantire che le forme che attirano il pubblico rimangano a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, occorre tener conto tanto della percezione del segno di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento quanto delle conseguenze economiche che potranno risultare dal fatto che tale segno sia riservato ad una sola impresa” § 48). Importante pure la precisazione per cui non conta la rinomanza del marchio: “Inoltre, detta analisi verte esclusivamente sul valore intrinseco della forma e non deve tener conto dell'attrattiva esercitata dal prodotto derivante dalla reputazione del marchio o del suo titolare” (§ 70-72 delle prime conclusioni e § 54 delle seconde conclusioni).

<sup>26</sup> Questa interessante considerazione si legge nelle Conclusioni Aggiuntive 06.02.2018 dell'Avvocato Generale Szpunar nel caso *Louboutin c. Van Haren*, C-163/16, cit., §§ 50-51.

<sup>27</sup> Si v. la C.G. nella prima sentenza *Lego c. UAMI – MegaBrands*, 14.09.2010, C-48/09, § 48: <<circoscrivendo l'impedimento alla registrazione stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese.>>. V. pure ivi il § 52: <<la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere

forma è stato uno di quelli oggetto della controversia italiana circa la proteggibilità come marchio della Vespa Piaggio. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la nota e particolare forma di questo scooter (proteggibile pure come opera dell'ingegno ex art. 2, n. 10, l. aut.) non conferisce valore sostanziale al prodotto, dato che non ne costituisce unico motivo di acquisto<sup>28</sup>.

La lett. a) modifica di conseguenza la rubrica dell'art. 9, anche se la sua redazione non è perspicua. Dicendo infatti "Marchi e altri segno non registrabili" pare dire che ivi son regolati sia mar-

---

*un risultato tecnico. Questa interpretazione, inoltre, implicando che l'impedimento alla registrazione stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 si applica unicamente quando le caratteristiche essenziali del segno sono tutte funzionali, garantisce che la registrazione di siffatto segno come marchio non possa essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma>>. Nello stesso senso v. C.G. 18.09.2014, Hauck c. Stokke, C-205/13, cit., sulla prima questione (§§ 15-27); qui v. anche l'interessante considerazione per cui l'opposta tesi (interpretare l'«esclusivamente» in modo rigoroso) «finirebbe con il limitare tale impedimento ai prodotti cosiddetti «naturali», che non hanno dei sostituti, o ai prodotti cosiddetti «regolamentati», la cui forma è prescritta da norme, quando invece i segni costituiti dalle forme derivanti da siffatti prodotti non potrebbero, in ogni caso, essere registrati, per mancanza di carattere distintivo» (§ 24).*

<sup>28</sup> [Trib. Torino, 6 aprile 2017, RG 13811/2014](#), § 3.3, p. 17, recependo la valutazione del CTU (consulenza estetica?), ove si legge: «Si concorda con queste valutazioni del CTU, essendo evidente che la motivazione dell'acquisto dello scooter avente la forma del marchio Piaggio registrato non dipende esclusivamente dalle specifiche caratteristiche estetiche del modello, ma, in misura di gran lunga maggiore, da condizioni tecniche ed economiche, più rilevanti per il consumatore che si accinge ad acquistare un prodotto costoso e di lunga durata»; Appello Torino, 16 aprile 2019, RG 1628/2017, § 8, p. 26-27, ove si legge: «la forma della Vespa, viceversa, [resta] inevitabilmente connessa alla precipua funzione utilitaristica del prodotto che la incorpora e che per la sua natura di veicolo, viene verosimilmente scelto dal consumatore -in primo luogo- per le notorie qualità in termini di prestazioni, sicurezza ed affidabilità, nonché -anche- per le qualità estetiche». Secondo il giudice di appello, poi, il fatto, che lo scooter abbia ottenuto dal giudice di primo grado anche protezione d'autore come opera di design, non significa necessariamente che la sua forma attribuisca "valore sostanziale" al prodotto, ex art. 9 cod. propr. ind. (ivi, p. 27). La Vespa non era protetta in tutti i suoi elementi, ma in relazione a quattro specificamente indicati dal CTU, anche se da considerarsi nel loro insieme, "non atomisticamente" (v. sentenza di appello, cit., p. 18). Detta lite ha avuto esito infausto per Piaggio pure in sede di opposizione alla domanda di registrazione come disegno o modello comunitario, depositata da controparte: il Trib. UE 24.09.2019, Piaggio c. EUIPO (interv.: Zhejiang Zhongneng Industry Group), T-219/18, ha respinto tutti e tre i motivi di nullità presentati da Piaggio in relazione all'art. 25, §1, lett. b)-e)-f), del reg. \_UE 6/2002.,

chi che altri segni, cioè segni diversi dai marchi, Invece il contenuto dell'art. 9 regola marchi sia di forma che di altro tipo, non qualificabile come “di forma”: la rubrica avrebbe quindi dovuto contenere una frase del tipo “Marchi costituiti dalla forma del prodotto o da altra sua caratteristica”.

***Art. 11 cod. propr. ind. (art. 3 d. lgs. 15)***

Qui le modifiche sono tre . La prima prevede la sostituzione del c. 1 e riprende l'art. 29, c. 2, dir., anche se con qualche modesta differenza testuale. Da un lato la Direttiva prevede che debba trattarsi di enti capaci di essere titolari di diritti e obblighi, di stipulare contratti o compiere gli altri atti giuridici e stare in giudizio a nome proprio (in pratica, dotati di soggettività giuridica): norma trasposta inesattamente perché gli enti elencati da noi già hanno la soggettività giuridica (non è richiesta invece l'autonomia patrimoniale piena). Dall'altro lato -è la differenza maggiore- le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.) sono escluse dalla lista degli enti, che possono registrare un marchio collettivo<sup>29</sup>. Questa disposizione, prevista nella norma nazionale, non è però prevista nella direttiva, salvo errore. Il motivo di ciò, secondo la Relazione Illustrativa<sup>30</sup>, starebbe nella ratio dell'art. 29 c. 2 dir. di limitarne la legittimazione attiva a soggetti diversi dalle società. Ratio forse sì, dato che espressamente la dir. non lo dice: è vero però che non menziona le società commerciali, ma solo “associazioni di fabbricanti, produttori e prestatori di servizi”. Si tenga presente che, da un lato, per i marchi di certificazione l'esclusione dei soggetti direttamente produttori dei beni certificati è espressa (art. 11 bis, c. 1, in fine, mentre questo non avviene per i marchi collettivi, art. 28, c. 2, dir.). Dall'altro è vero che la dir. parla di enti “associativi di secondo grado”, ma la norma nazionale non è scritta bene, poiché accosta concetti logicamente diversi: la causa (enti associativi di categoria) con la struttura formale (tipo negoziale associativo prescelto: s.n.c., s.r.l., s.p.a. ...). Pertanto non avrebbero dovuto

---

<sup>29</sup> Ante novella era discusso se titolare del marchio collettivo potesse essere anche la persona fisica: v. Cusa E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, AIDA, XXIV-2015, 307/8

<sup>30</sup> v. p. 12. La Relazione è consultabile in <http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a33008020111813/10393> .

escludersi le società di capitali<sup>31</sup>, ma semmai i soggetti che svolgessero in proprio attività nel settore merceologico oggetto del marchio domandato (come nella cit. norma sui marchi di certificazione) oppure riservarla ad enti che svolgessero solo attività associativo-rappresentativa di categoria; si doveva permettere invece la veste di s.p.a. (o s.r.l. o s.a.p.a.) a queste associazioni di categoria<sup>32</sup>. Per il caso che ciò risulti persuasivo, mi chiedo se si può evitare la necessità di emenda legislativa tramite interpretazione correttiva giurisprudenziale (o già in sede amministrativa), nel senso di ammettere i tipi societari espressamente esclusi: è però arduo rispondere positivamente.

La novella aggiunge le persone giuridiche di diritto pubblico (sulla scorta della dir.): ipotizzando quindi che la funzione svolta dai marchi collettivi possa essere condotta anche appunto da un ente pubblico. La cosa era possibile anche nel diritto previgente, se la disciplina dell'ente lo avesse permesso: non era cioè ravvisabile un ostacolo nel cod. propr. ind.

Nella legislazione precedente (dir. 2008/95, art. 15; dir. 89/104, art. 15) l'istituzione dei marchi collettivi (e di garanzia/certificazione) non era obbligatoria, mentre ora lo è (art. 29, c. 1, dir.): da noi però già esistevano<sup>33</sup>.

In chiusura della modifica del c. 1, va segnalato il profilo più

---

<sup>31</sup> Perché mai sono invece ammesse la società di persone? Che differenza fa la presenza o assenza dell'autonomia patrimoniale, elemento cui la dir. non fa cenno alcuno? E' perplesso sulla norma pure Ricolfi M., *I segni distinti di impresa. Marchio ditta insegna*, in Auteri P. ed aa., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, 6 ed., 170, di prossima uscita, letto in via anticipata per la cortesia dell'a., che ipotizza la disapplicazione della norma *in parte qua*.

<sup>32</sup> Anche alla luce dell'opinione per cui, dopo la riforma del terzo settore, la struttura di s.p.a. sarebbe diventata schema negoziale neutro, utilizzabile praticamente per qualsiasi fine, anche non di lucro, almeno secondo una certa opinione (M. Arrigoni, *La riforma del terzo settore e la nuova disciplina dell'impresa sociale. Alcune implicazioni sistematiche*, Riv. soc. 2019, 1, 79 ss, spec. 86): l'esattezza di questa affermazione però non è certa (anche se probabilmente il trend è questo). Inoltre non è detto che l'attività di un ente di secondo grado (rappresentativo della categoria) sia necessariamente priva di scopo di lucro: andrebbe verificato.

<sup>33</sup> La nostra legge mantiene l'inciso del marchio collettivo registrato in capo ad enti "che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori e commercianti". Sarebbe stato meglio "per la concessione in uso a produttori e commercianti". Il riferimento alla "facoltà" è poco significativo: essendo marchi collettivi, devono darlo in uso ad altri da sé, altrimenti diventando un marchio individuale. Inoltre la mancanza di un "anche" ad altri produttori o commercianti, pare indicare che il titolare non può essere imprenditore in quel settore (magari in nessun settore).

importante. E' una modifica in negativo, "per sottrazione", nel senso che è stato tolto un elemento della fattispecie. Nella versione anteriore infatti era richiesto che i soggetti richiedenti il marchio svolgessero <<la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi>>. Ora questo requisito è stato tolto, poiché la dir. non lo prevede ed è stato spostato nel marchio di certificazione, poiché è qui che la dir. lo impone (v. le definizioni all'art. 27, dir.). Per la dir., il marchio collettivo è quello <<così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese>>. Quindi idoneo a distinguere sotto qualsiasi profilo, senza alcuna specificazione: può anche essere di pura fantasia, senza svolgere alcuna funzione di garanzia o di indicazione specifica di alcunché<sup>34</sup>. L'allontanamento dalla disciplina anteriore è significativo e va quindi ricostruita la funzione che può oggi dirsi giuridicamente protetta.

La seconda modifica dell'art. 11 è puramente di tecnica redazionale. Da un lato, nella sua prima parte specifica che i regolamenti d'uso devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità al nuovo comma 1-bis dell'art. 157: articolo che ora regola la presentazione sia del marchio collettivo che di quello di certificazione. Dall'altro lato, precisa che le successive modifiche al regolamento vanno inserite nella raccolta dei titoli di proprietà Industriale ex art. 185.

La terza modifica consiste in un'aggiunta al c. 4, con la quale viene inserito un nuovo periodo tra il primo e il secondo preventivi. Si tratta di una norma importante. In precedenza era infatti discusso se esistesse un diritto ad entrare come associato e/o ad utilizzare il marchio collettivo: da vedere se le due cose vadano necessariamente assieme e cioè se gli utilizzatori debbano essere solo interni all'associazione o anche esterni<sup>35</sup>, come parrebbe<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Conf. Cusa E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 312.

<sup>35</sup> Terminologia utilizzata da [cusa E.](http://cusa.e.it), [Gli utilizzatori dei marchi collettivi](http://www.associazionepreite.it), [www.associazionepreite.it](http://www.associazionepreite.it).

<sup>36</sup> Lascia però insoluto il dubbio la novella, laddove dice che la "porta aperta" riguarda sia il diventare membro dell'ente, che il diritto di utilizzo del segno (art. 11 c.4, secondo periodo, cod. propr. ind.). Resta allora da capire se e come vada differenziato lo status dei due tipi di utilizzatori, ossia –in altre parole– perché un imprenditore avrebbe interesse ad associarsi invece che rimanere mero utente del segno: forse perché nel primo caso può in qualche modo contribuire a gestire il diritto sul marchio collettivo, cosa che invece non gli sarebbe verosimilmente preclusa nel secondo caso. Su questo aspetto la legge è muta.

In questo secondo caso il diritto di uso del segno sarà allora regolato da contratto sinallagmatico “semplice”, anziché associativo<sup>37</sup>. Oppure se invece l’uso del marchio fosse subordinato ad un consenso più o meno discrezionale da parte del titolare, salve eccessive restrizioni concorrenziali. La soluzione del problema si presentava tutt'altro che semplice, anche se recentemente era prevalso il principio della “porta aperta”<sup>38</sup>, tenuto conto che già il reg. 207/2009 lo imponeva (art. 67, § 2)<sup>39</sup>. Oggi la norma stabilisce d'imperio che l'imprenditore, i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione, gode di questi diritti, purché soddisfatti tutti i requisiti posti dal regolamento. La nostra legge è più esatta della dir. (art. 30, § 2), menzionando sia il diritto di diventare membro che quello di uso del segno: non avrebbe senso la sola appartenenza associativa, la quale è un mezzo per poter fruire del segno stesso. Come detto, non ha però risolto il dubbio sulla necessità o meno anche di un vincolo associativo: la risposta dovrebbe essere negativa<sup>40</sup>, mentre opposta

---

<sup>37</sup> Anche nel caso di utilizzo in base a rapporto associativo, quest’ultimo rimarrebbe distinto dal rapporto relativo all’uso del marchio, secondo Cusa E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 314. L’affermazione richiederebbe approfondimento, ma a prima vista non parrebbe necessitata. Se non erro, il contratto sociale/associativo potrà regolare le condizioni d’uso da parte dei soci/associati anche di quel particolare bene dell’ente, che è il marchio collettivo: nel qual caso il rapporto tra ente e socio/associato sarebbe uno solo.

<sup>38</sup> Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., t. 2, 1762-5; E. Cusa, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 318.

<sup>39</sup> Menzionava però il solo diritto di diventare membro e non quello di mero utilizzo. Analogamente dispone l’art. 30 c. 2 della dir., aggiungendo la (ovvia) condizione che siano soddisfatte le altre condizioni del regolamento.

<sup>40</sup> La risposta dovrebbe essere negativa, anche perché non sarebbe possibile quando titolare è una persona giuridica di diritto pubblico. Il problema allora sorgerebbe per la dir., la quale pare richiedere sempre la qualità di membro dell’associazione: forse la dir- confonde il rapporto associativo con quello strettamente sinallagmatico regolante solamente l’uso del segno. Distingue utilizzatori interni da utilizzatori esterni E. Cusa, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 306 e poi §§ 3, 4.1-4.2: i primi sono i soggetti legati dal vincolo associativo, i secondi sono a loro volta –se ben comprendo- suddivisibili in due categorie: i) quelli titolari di diritto ingresso nell’ente (cioè titolari del diritto potestativo di diventare parti del rapporto associativo e cioè di far parte della organizzazione); ii) quelli titolari di mero diritto di uso del segno in base a contratto di licenza (p. 306 e 317). Mi pare però che gli utenti esterni, contrapponibili a quelli interni, possono essere solo i soggetti sub ii). Quelli in “attesa” di esercitare il diritto potestativo di ingresso nell’ente, infatti, non sono al momento utilizzatori di alcunché, mancando di titolo giuridico attuale: o eserciteranno il diritto potestativo, e allora saranno utenti in-

parrebbe la soluzione ricavabile dalla direttiva<sup>41</sup>, la quale invece non richiederebbe il vincolo stesso per il marchio di certificazione. Per cui ci si può chiedere se la norma *de qua*, interpretata nel senso che si può fruire di marchio collettivo anche senza diventare membri dell'associazione titolare, contrasti con la dir., che pare legare il diritto di uso a quello di ingresso nell'ente titolare (ancora art. 31, § 2 ,dir.).

Il diritto di ingresso e di uso del segno è riservato a quelli che provengano dalla zona geografica in questione. Essendo in sequenza rispetto alla norma che autorizza eccezionalmente l'uso di un segno geografico, è da intendersi come limitata proprio a questo tipo di marchi collettivi. Ne segue - qui probabilmente è proprio il caso di utilizzare il criterio ermeneutico *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*- che questo principio della porta aperta vale solo per quei marchi collettivi, che valorizzano la provenienza geografica (in qualunque modo: non certo solo per i prodotti agro-alimentari): interpretazioni analogiche, che estendano la regola della “porta aperta” ad altri marchi collettivi, non paiono ammissibili, stante l'eccezionale costrizione dell'autonomia privata<sup>42</sup>. Il punto è importante e va ricordato.

C'è però da capire se e come sia applicabile, dopo questa modifica, il terzo periodo dell'art. 11, c. 4: quello in cui l'Ufficio può rifiutare la registrazione di marchi collettivo “*quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione*”. Questa norma aveva un senso quando appunto il titolare non era sottoposto al principio della “porta aperta”; oggi, che l'interessato ha diritto di associarsi e/o di usare il segno collettivo, ha una portata tutta da verificare. Potrebbe ad es. non averla persa del tutto: non trattandosi di consorzi o associazioni obbligatorie, il terzo, pur soddisfacendo i requisiti del disciplinare, potrebbe non aver interesse a parteci-

---

terni (ma solo da quel momento), oppure non lo eserciteranno e allora non potranno utilizzare il marchio collettivo, a meno che stipolino un contratto di licenza (ricadendo allora nel gruppo sub ii).

<sup>41</sup> Conf. Ringelmann A.-Martin S., *Defining the EU certification mark*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018, vol. 13, n. 8, 628.

<sup>42</sup> Conf. Cusa E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 319-320, menzionando però altre ragioni (forse è avvicinabile a quella indicata nel testo la ragione secondo cui si tratta di marchio privato, non pubblico)

pare per sua scelta gestionale. In tale caso la norma conserverebbe uno spazio applicativo. La norma infine potrebbe operare nel caso si ammettesse la registrazione come marchio non di un segno geografico (ipotesi espressamente ammessa) ma di una denominazione geografica o una indicazione geografica (ipotesi non regolata): in tal caso l'Ufficio potrebbe svolgere un ruolo importante<sup>43</sup>.

**Art. 11 bis cod. propr. ind. (art. 4 d. lgs. 15; art. 28 dir.)**

Il nuovo art. 11 bis disciplina il marchio di certificazione. Questo nuovo istituto è assai interessante in un'epoca, in cui l'attenzione dei consumatori è qualitativamente cresciuta: resta però da capire quale sia la differenza di presupposti, dato che poi ne segue una certa differenza di disciplina, rispetto al marchio collettivo. E' infatti già stata segnalata una notevole area di sovrapposibilità<sup>44</sup>, soprattutto perché il marchio di certificazione può

---

<sup>43</sup> Tale ammissibilità pare tuttavia assai dubbia. Ad es. l'art. 14 del reg. n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pone il divieto di registrare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche "come marchio": in tale espressione farei senz'altro rientrare anche quello collettivo (e, oggi, di certificazione), anche alla luce del principio di specialità espressamente disposta dall'art. 14 § 1 c. 3 (un elemento in senso contrario però potrebbe ravvisarsi nell'art. 28 § 4, in fine, della dir. 2015/2436, secondo cui il marchio di certificazione o garanzia « non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica »). Non mi pare inoltre esclusa la possibilità di invalidare un simile marchio per contrarietà all'ordine pubblico (economico) ex art. 14 c. 1 lett. a). Bisognerebbe poi forse distinguere tra domanda avanzata dall'ente titolare del segno qualitativo e domanda avanzata da terzi. Il tema è discusso da Sironi G.E. sia in *Toponimo e segni distintivi*, in *A.I.D.A.*, XXIV-2015, 380/1, che in *I segni geografici*, in *A.I.D.A.*, XXVI-2017, 39-40. L'ostacolo dell'ingiustificato privilegio ex art. 11, c.4, cod. propr. ind., ha perso molta dell'utilità che aveva in passato, secondo Ricolfi M., *I segni distinti di impresa. Marchio ditta insegna*, cit., 173.

<sup>44</sup> Masi P., *Il marchio collettivo*, in Marasà ed altri, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, 1998, 82. Il marchio di certificazione non era di introduzione obbligatoria (art. 28, c.1, dir.). Questo a., dopo l'intervento della normativa europea del 2015, auspicava che il recepimento nazionale o non introducesse il marchio di certificazione/garanzia oppure tenesse ben distinto questo dal marchio collettivo (Olivieri G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione*, *A.I.D.A.* XXVI-2017, 51; di cui v. la breve ma precisa sintesi a p. 57). Il marchio di certificazione si presta bene ad accogliere in sé fenomeni recessivi come il marchio di qualità (Ricolfi M., *I segni distinti di impresa. Marchio ditta insegna*, cit., 175), i quali -a differenza dei marchi collettivi/di certificazione ed invece al pari delle indicazioni geografiche- sorgono per legge e non per atto negoziale (Ricolfi M., *I segni distinti di impresa*.

concernere qualunque elemento dei prodotti o servizi: la formulazione dell'art. 27, lett. a), dir., è molto ampia e quindi può riguardare anche l'origine geografica<sup>45</sup>, che era un elemento frequentemente valorizzato anche dai marchi collettivi. Questo almeno stando alla formulazione letterale della direttiva, dove così si definisce il marchio di garanzia o di certificazione: «un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati»». Per quello collettivo, invece, così dice: «un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese»» (art. 27, dir.)<sup>46</sup>.

Come accennato sopra sul marchio collettivo, dalla formulazione europea risulta quindi che: -il marchio collettivo è semplicemente quello che è atto a distinguere i prodotti o servizi degli associati da quelli di altre imprese sottinteso concorrenti, distinzione basata su qualunque aspetto, reale o anche solo pubblicitario (al pari di un marchio individuale); - quello di garanzia o certificazione riguarda invece gli elementi indicati, anche se è inserita una formula residuale (“altre caratteristiche”), che amplia l'elencazione al punto da escludere differenze col marchio collettivo.

Sembrerebbe quindi che il marchio di certificazione fosse una specie del *genus* marchio collettivo e cioè che -di due cerchi concentrici- fosse il cerchio minore, interno<sup>47</sup>. A ben vedere, però,

---

*Marchio ditta insegna*, cit., 169; estesamente sui marchi di qualità, v. Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., t. 2, 1773 ss).

<sup>45</sup> Non può farlo invece il marchio europeo di certificazione, per il quale è espressamente previsto che non possa servire a distinguere in base alla provenienza geografica (art. 83, § 1, reg. 2017/1001). Invece nella dir. la possibilità è desumibile non solo dalla non esclusione a livello definitorio, ma dalla espressa possibilità di uso di indicazioni geografiche (art. 28, § 4, dir. - art. 11 bis, c. 4 cod. propr. ind.)

<sup>46</sup> La sovrapponibilità tra i due è testimoniata dal fatto che entrambi possono servire ad attestare la presenza di caratteristiche di ogni tipo, anche ideologiche come il rispetto di principi di natura sociale etico o religiosa: così Olivieri G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea*, cit., 47 e 49.

<sup>47</sup> Per Masi P., *Il marchio collettivo*, op. loc. cit., è praticamente l'opposto (il marchio collettivo è un marchio di garanzia), anche se sull'art. 2 della legge marchi (r. d 929/1942). La disciplina del marchio di certificazione, di cui agli art. 74 ss

almeno sotto il profilo letterale, la cit. ampiezza della formula residuale dei marchi di certificazione/garanzia sostanzialmente va a coincidere con quella del marchio collettivo: circostanza deprecabile, visto che la disciplina presenta qualche significativa differenza. Ad es. solamente per il marchio di certificazione è previsto che il titolare non possa operare nel settore, per il quale concede le certificazioni (art. 28, c. 2, dir.)

C'è allora da chiedersi se proprio tali differenze possano essere valorizzate per correggere questo esito: in particolare se possano portare ad una sorta di riduzione teleologica della fattispecie europea del marchio di certificazione/garanzia..

E' forse questa la strada percorsa dal legislatore nazionale? Direi di no. Circa il marchio di certificazione<sup>48</sup> la disposizione europea, come sopra ricordato, elenca alcuni elementi, lasciando però espressamente la possibilità di invocare altre caratteristiche: il recepimento invece seleziona solo la garanzia di origine-natura-qualità. Né pare così violare la regola europea<sup>49</sup>: se era possibile non introdurre per nulla il marchio di garanzia/certificazione, è di certo ammesso introdurlo limitando la funzione di certificazione ad alcune specifiche circostanze<sup>50</sup>. Da noi era prevista la funzione di garanzia di origine-natura-qualità (“o.-n.-q.”) a proposito dei marchi collettivi, non esistendo disciplina specifica per quello di certificazione. Dando attuazione alla dir., il nostro legislatore l'ha spostata nel marchio di certificazione ed

---

del reg. 207/2009, è sostanzialmente la stessa già vigente per i marchi collettivi, secondo Di Penna V.-Venturello M., *Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione Europea*, in *Contr. impr.*, 2016, 1, 3523.

<sup>48</sup> E' stato utilizzato il termine “certificazione” mentre il termine europeo è “garanzia o certificazione” (*Guarantee or certification marks, Garantie- oder Gewährleistungsmarken...*).

<sup>49</sup> Si badi al differente termine usato dal nostro art. 11 bis: nella rubrica si parla di “certificazione”, nell'articolo si parla di “garanzia”. Il che non è segno di grande accuratezza redazionale, anche se non dovrebbe produrre conseguenze di rilievo, dato che i due concetti sostanzialmente coincidono.

<sup>50</sup> Il che è positivo, poiché contribuisce alla differenza concettuale dal marchio collettivo. C'è allora da chiedersi se colui, che intenda registrare un marchio che garantisca o.-n.-q., sia costretto a chiedere il marchio di certificazione oppure possa optare per quello collettivo, data l'ampiezza della formulazione anche nel diritto nazionale (art. 11, c. 1, unitamente alla definizione della dir. in art. 27, lett. b). Vista la disciplina dell'elemento geografico presente nel marchio collettivo, la possibilità di optare anche per quest'ultimo avrebbe qualche fondamento. Certo non si potrebbe così eludere l'imperatività delle specifiche norme del tipo, tra cui e soprattutto quella che impedisce al titolare di operare direttamente nel settore oggetto della certificazione.

ha ampliato a dismisura il marchio collettivo, come detto.

Quindi ha riproposto tale quale il doppio binario europeo, senza azzardarsi a differenziare il marchio collettivo, come avrebbe potuto fare ad es. con una formula del tipo: “Il marchio collettivo può essere chiesto nei casi diversi da quelli in cui il richiedente intenda garantire l’origine, la natura o la qualità di determinato prodotti o servizi”. Soluzione che avrebbe conferito chiarezza e avrebbe rispettato la Dir..

Ci può infatti chiedere se, allo stato attuale, chi intenda garantire origine-natura-qualità sia costretto a ricorrere al marchio di certificazione oppure possa optare anche per quello collettivo: stando alla lettera dell’articolato, la risposta esatta pare la seconda. Il che è confermato dalla disciplina del marchio collettivo, la quale prevede le tipiche regole di chi vuole garantire la presenza di certi aspetti (qualitativi, di solito), come la necessità di un disciplinare e la decadenza per mancata effettuazione dei controlli (art. 14, c. 2, lett. c), e prevede la possibilità di segno geografico (art. 11, c. 4, primo per.), la quale avrebbe poco senso – anzi sarebbe decettiva- se non fosse finalizzata a dare ai consumatori garanzie in proposito. In tal caso però sorgerebbe però il dubbio dell’applicazione della regola di neutralità del titolare, posta per il marchi di certificazione (art. 11 bis c.1 in fine): potrebbe infatti pensarsi che tale regola, qualunque fosse la privata utilizzata per il servizio di certificazione, dovrebbe comunque essere applicata, per evitare pericolosi conflitti di interesse.

Si potrebbe però ragionare in termini opposti. Proprio il fatto, che tale regola di neutralità del titolare manchi per i marchi collettivi, indicherebbe che questi non sono concedibili per le funzioni economiche di garanzia<sup>51</sup>, che sarebbero allora riservate ai marchi di certificazione. Il soggetto interessato potrebbe raggiungere risultati economicamente simili tramite un marchio di raccomandazione o selezione, che però è individuale e non plurisoggettivo. Certo vi sarebbero differenze apparentemente significative tra marchio collettivo e marchio di raccomandazione/selezione: ad es. la decadenza per mancati controlli, la

---

<sup>51</sup> L’Ufficio potrebbe e dovrebbe dunque rilevarlo già in sede di esame della domanda di registrazione, ex art. 170, c.1, lett. a), cod. propr. ind.: <<se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione>>

pubblicità conferita al disciplinare, il controllo a monte dell'Ufficio<sup>52</sup>. Tuttavia le differenze potrebbero ridursi assai nella pratica. Ciò sia perché il titolare del marchio di raccomandazione/selezione potrebbe fare le cose seriamente e quindi dare pubblicità e trasparenza ai criteri seguiti per concedere il bollino di <<raccomandato/selezionato>>; sia perché un uso *unfair* di tale marchio comporterebbe il rischio da un lato di decadenza per illiceità sopravvenuta ex art. 14 c.2 lett.a) (invece che ex lett. c)<sup>53</sup>, e dall'altro di censura per pratica commerciale scorretta ingannevole (art. 21 cod. cons.)<sup>54</sup>

C'è forse un'omissione non voluta (o comunque un'oscurità) nell'articolo 11 bis, c.1, dove manca probabilmente una parola del tipo "intenzionate": "le persone fisiche o giuridiche ... [*intenzionate*] a garantire l'origine, la natura o la qualità ...". In alternativa la frase potrebbe avere forse un senso anche così, qualora fosse l'accreditamento (in base alla normativa in tema di certificazione) ad essere agganciato alla garanzia di origine-natura-qualità. Ma sarebbe un pò pasticciata (monca) concettualmente, dato che: -l'accreditamento da un lato, avviene sempre presso un ente e in base ad una certa normativa, allo scopo di garantire l'o.n.q.; - dall'altro lato, sarebbe letteralmente da riferire solo ad "organismi", mentre logica indurrebbe a riferire la garanzia di o.-n.q. a tutti i soggetti prima elencati che possono chiedere il m. di certificazione, che appunto dovrebbe avere proprio questo scopo. Sarebbe pure pasticciato sotto il profilo linguistico, laddove dice "accreditati .. a garantire" invece che "accreditati .. per garantire".

Uno degli elementi di differenza rispetto al marchio collettivo, come detto, è che il richiedente non può svolgere attività

---

<sup>52</sup> Così Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, t. 2, cit., 1761/2; Spada P., *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulla certificazione delle Università)*, in *Il dir ind.*, 2008/2, 155

<sup>53</sup> La regola di cui alla lett.c) non è altro che applicazione speciale della regola generale, posta dalla lett. a).

<sup>54</sup> Ci sarebbe anzi da chiedersi se non fosse scorretto perché ingannevole (magari nella modalità omissiva) già il gestire un marchio di selezione, senza precisare i criteri che guidano l'attività: ma potrebbe essere ritenuto un caso di *dolus bonus* ossia una innocua e tollerabile millanteria.

produttiva di beni o servizi del tipo certificato<sup>55</sup>: regola non prevista per il marchio collettivo. Il che è coerente col fatto che i presupposti nella disciplina nazionale sono diversi (la funzione di garanzia di o.-n.-q è imposta solo ai marchi di certificazione), per cui la “neutralità” per così dire del titolare/responsabile dell’applicazione del disciplinare è richiesta solo per quelli di certificazione. Solo che il marchio collettivi può non essere di garanzia di o.-n.-q ma può anche esserlo : non ci sono divieti che lo riservino a quello di certificazione, come osservato sopra. Se poi si tiene conto che l’ ”eccezione geografica” è prevista pure sia per il marchio collettivo che per quello di certificazione (in generale la disciplina corre in parallelo), la ragione di distinguere risulta poco chiara.

L'altra significativa differenza tra i due tipi di marchio plurisoggettivo, ravvisabile a prima lettura, sta nel principio della c.d. “porta aperta”. La novella l’ha posto per il marchio collettivo ma non per quello di certificazione: con ragione anche qui non comprensibile, quando semmai dovrebbe essere l’opposto, dato che gli interessi pubblicitari alla base di tale principio sembrano maggiori nel secondo che nel primo. E’ infatti solo il titolare dei marchi di certificazione, che deve essere *super partes* e non può essere un imprenditore che offre gli stessi prodotti e servizi certificati<sup>56</sup>: il che invece è possibile (in quanto letteralmente non è escluso) per il collettivo, anche se saranno opportune delle cautele per evitare disparità di trattamento o conflitti di interesse<sup>57</sup>. Inoltre è solo per il marchio di garanzia/certificazione che gli Stati possono imporre una competenza specifica nel settore al soggetto richiedente (art. 28, § 2, c.2 dir.). Quindi il diritto di

---

<sup>55</sup> Anzi ne è la caratteristica principale, secondo Repas M.-Kerestes T., *The certification mark as a new EU-wide Industrial property right*, in *I.I.C.*, 2018, 302.

<sup>56</sup> Norma la cui ratio riposerebbe sul fatto che, a differenza dal marchio collettivo, nel marchio di certificazione non si presuppone alcun legame associativo tra titolare –che è e deve restare neutro- e imprese fornitrici dei prodotti marcati (Sandri S., *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella riforma*, in *Il dir. ind.*, 2017/2, 122. L’a. coglie così un punto interessante. Da un lato, però, la legge non esclude espressamente il vincolo associativo; dall’altro, è da vedere se questo (a differenza da un contratto di scambio, concernente il solo diritto di uso del segno) sia realmente incompatibile con la neutralità del titolare.

<sup>57</sup> Cautele che parrebbero costituite soprattutto da una particolare attenzione nell’esecuzione del contratto sociale/associativo secondo buona fede (art. 1375 cc).

fruire del segno, anche per i terzi non (ancora) associati o comunque contrattualmente legati al titolare (se ne rispettano i requisiti), sembrerebbe più appropriato per il marchio di certificazione: nel diritto nazionale, invece, è stato previsto -almeno espressamente- solo per il collettivo-geografico<sup>58</sup>. Tanto più che, da un lato, la norma sul diritto di ingresso nel marchio collettivo è posta in quella sul regolamento di uso (art. 30, co. 2, dir.) e, dall'altro, un regolamento è previsto pure per il marchio di certificazione e in entrambi vanno specificati i soggetti legittimati ad usare il segno (art. 157 comma 1 bis, lett. f), e coma 1 ter, lett. g.)<sup>59</sup>. Dato questo “parallelo regolatorio” tra i due tipi di marchi plurisoggettivi, lascia perplessi l'aver applicato il principio della porta aperta all'uno e non all'altro.

Nella dir. non esiste una disposizione sui marchi di certificazione, che rinvii in generale alla disciplina di quello collettivo, ma solo rinvii specifici (art. 40, c. 2, dir.). La dir. è dunque alquanto chiara nel non volere estendere automaticamente la disciplina dei marchi collettivi a quelli di certificazione. Non credo però che costituisca errore di attuazione il prevedere un regolamento di uso del marchio di certificazione, nonostante non sia previsto dalla dir. (l'art. 30 dir. menziona solo il marchio collettivo): esso è necessario perché il soggetto deputato possa svolgere la funzione relativa. Più in generale, non pare errato prevedere l'assoggettamento del marchio di certificazione “a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi” (art. 11 bis c.5)<sup>60</sup>. Solo che tra “tutte le altre” c'è pure quella della “porta aperta” posta nei marchi collettivi geografici, regola che -come detto- non contrasta affatto col marchio di certificazione: in tal modo dunque si può forse estenderla anche a questi ultimi.

---

<sup>58</sup> Anche nella dir. è previsto solo per i marchi collettivi geografici (art. 30, § 2, riferito ai marchi ex. art. 29 § 3). Anche nel dir. europeo, dunque, la distinzione tra i due marchi non è netta.

<sup>59</sup> Coerentemente con la disciplina sostanziale, anche nelle regole procedurali è disposto solo per i marchi collettivi che il regolamento di uso preveda “se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4” (art. 157 c. 1 bis, lett. i), cod. propr. ind.. L'inciso “se del caso” pare riferito al caso del marchio collettivo geografico ex art. 11, c. 4). Analoga prescrizione non è però prevista per il diritto di utilizzo del segno: pur se il principio della porta aperta è espressamente previsto anche per esso e non solo per quello di associarsi (come detto sopra).

<sup>60</sup> Ugual regola è posta per i marchi collettivi ex art. 11, c.5.

Va poi ricordato –ed è la terza significativa differenza tra i due tipi di marchi- che sotto il profilo soggettivo il marchio di certificazione può essere chiesto anche da persone fisiche, a differenza da quello collettivo: in quest’ultimo son infatti previste solo persone giuridiche e associazioni di categoria (analogamente alla dir.<sup>61</sup>). Essendo i compiti largamente sovrapponibili, non si capisce perché l’attività di gestione della certificazione possa essere condotta da persona fisica, mentre quella di gestione del marchio collettivo no, tranne il formale rispetto della direttiva<sup>62</sup>.

***Art. 12 cod. propr. ind. (art. 5 d. lgs. 15)***

L’art. 12 regola il conflitto del marchio, di cui si chiede la registrazione, con marchi o altri segni anteriori.

La modifica del c. 1 riguarda le lettere e)-f) del cod. propr. ind. cioè le norme che regolano il conflitto del marchio chiesto in registrazione con marchi anteriori rinomati. La ragione sta nell’evoluzione della normativa europea, anche se quella nazionale già aveva preso atto del cambiamento (per cui è stretto rigore la modifica non era necessaria): si tratta della questione dell’affinità merceologica. Infatti nel diritto europeo inizialmente la norma speciale sulla tutela extramerceologica della rinomanza riguardava il caso di prodotti non affini e implicitamente lasciava alla fattispecie cosiddetta ordinaria di regolare il caso dei prodotti affini (a prescindere dunque dall’esistenza o meno di una rinomanza del segno anteriore: v. dir. 2008/95, art. 4, § 3; art. 5, § 2, dir. 89/104/CEE). Tuttavia la giurisprudenza aveva da tempo concesso la possibilità al titolare del marchio rinomato di esperire l’azione speciale per la rinomanza anche in caso di beni merceologicamente affini o identici<sup>63</sup>. La normativa

---

<sup>61</sup> Art. 28, § 2, c.1, per il marchio di certificazione e art. 29, § 2, per quello collettivo.

<sup>62</sup> Sarebbe da verificare la legittimità della dir., secondo il diritto dell’UE (art. 263 TFUE), laddove osta alla titolarità in capo a persone fisiche dei marchi collettivi.

<sup>63</sup> C.G. 09.01.2003, C-292/00, Davidoff c. Gofkid, §§ 24-26; C.G. 23.10.2003, C-408/01, Adidas c. Fitnessworld, §§ 19-20. In dottrina, Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, t. 2, cit., 710 e 750/2, ove anche la precisazione per cui si tratta di tutela allargata in termini non solo ultramerceologici; complessivamente, i tre tipi di conflitto tra marchi, enucleabili dall’attuale esten-

europea successiva si è evoluta accogliendo gli insegnamenti dei giudici di Lussemburgo e hanno stabilito con la dir. *de qua*<sup>64</sup> che la norma speciale sulla rinomanza è invocabile dal titolare del marchio rinomato anche quando i prodotti o servizi sono affini o addirittura identici. Si veda l'art. 5, § 3, lett. a), dir.: il marchio successivo non è registrabile se è <<identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato>>. La norma attuativa in esame, a parte il sostituire il riferimento alla comunità europea con quello all'Unione europea, usa una formula simile laddove dice “identici, affini o non affini” in sostituzione della precedente “anche non affini”. La modifica non era però necessaria né ci pare utile a chiarire. Non dovrebbe esserci dubbio che l'espressione previgente, dicendo che la disciplina speciale sulla rinomanza si applica anche quando i prodotti non sono affini, comprende tutto quello che comprende la norma odierna e cioè sia il caso sia dei prodotti affini che quello dei prodotti addirittura identici<sup>65</sup>.

Analoga modifica è introdotta alla lett. f) dell'art. 12 c.p.i. (marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis Conv. Parigi)

La modifica al c. 2 aggiunge la menzione del marchio di certificazione a quello collettivo nella fattispecie ivi regolata (conflitto con marchi anteriori scaduti o decaduti) e costituisce un'ulteriore conferma della equiparazione tra i due segni plurisoggettivi.

#### ***Art. 14 cod. propr. ind. (art. 6 d. lgs. 15)***

La lettera a) dell'art. 6 modifica l'art. 14, c.1, lett. b), regolante la nullità per ingannevolezza del segno distintivo (in connessione con l'art. 25, c.1, lettera B), introducendo un nuovo rischio di ingannevolezza, relativo alla “tipologia di marchio”. La norma non è di chiara portata, nel senso che lascia intendere di

---

sione della privativa, operano non a compartimenti stagni ma come vasi comunicanti, nel senso che restringendone uno si dovrà allargarne un altro (Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, t. 2, cit., 674-5 e 750-752).

<sup>64</sup> Ma v. già art. 8 § 5 e art. 9 § 2 lett. c del reg. 207/2009 del 26.02.2009.

<sup>65</sup> La norma è stata introdotta per un riallineamento terminologico con la dir. “al fine di prevenire incertezze interpretative”, secondo la Relaz. illustrativa, p. 13: incertezze che però non avrebbero avuto motivo di esistere..

riferirsi ad un rischio di inganno sulle tipologie di segni, che –in quanto tali- dovrebbero avere disciplina giuridica diversa. Allo stato dovrebbero essere due sole: marchio individuale oppure plurisoggettivo (collettivo e/o di certificazione)<sup>66</sup>. Per cui la norma sembrerebbe da intendere nel senso che è vietato registrare (ed eventualmente è nullo) quel marchio, che possa far pensare al collettivo o di certificazione quando è invece individuale (nonché il caso opposto)<sup>67</sup>.

Il dovere di non equivocare sulla natura di marchio collettivo/non collettivo è posta dall'art. 31, § 2, dir. ma l'interpretazione non è immediata. La dir. però è chiara nel distinguere tra nullità e decadenza. Infatti precisa che la violazione di tale norma in sede di domanda è fonte di nullità (art. 36 con rif. alla non conformità all'art. 31 senza distinzione tra commi e quindi pure al § 2); al tempo stesso afferma che l'utilizzo, tale da creare rischio di induzione del pubblico in errore ex art. 31/2 dir., è fonte di decadenza (art. 35, lett. b). Le due norme dovrebbero essere intese nel senso che, se il rischio di inganno sul tipo di marchio è già presente nella domanda, allora deve seguire il suo rigetto o, se questo non avviene, la nullità. Se invece tale rischio deriva dall'uso successivo alla registrazione, ne segue la decadenza. Trattasi di regole tutto sommato consuete.

La Relazione illustrativa (p. 13), allora, non è precisa. Circa la lett. a) dell'art. 6 d. lgs. 15, richiama l'art. 31 § 2 dir. anche se indirettamente e cioè tramite l'art. 35 lett. b) dir.: ma sbaglia, dato che richiama la norma sulla decadenza (art. 35 dir.), invece che quella sulla nullità (art. 36 dir.).

Tuttavia il predetto art. 35, lett. b), dir., è di attuazione obbligatoria e il nostro legislatore non ha provveduto in tale senso, almeno esplicitamente. Come detto, infatti, il rischio di inganno sulla tipologia di marchio è stato menzionato solo nella ingannevolezza originaria (nullità, art. 14, c. 1, cod. propr. ind.) e non

---

<sup>66</sup> Da vedere anzi se quelli collettivi e di certificazione a loro volta costituiscano un unico tipo oppure due tipi tra loro distinti. Domanda dalla risposta complessa, qui non possibile: si è detto sopra che l'uno pare una *species* dell'altro, per cui non parrebbe possibile ritenerli tipi distinti, nonostante alcune differenze disciplinari.

<sup>67</sup> La dir. accenna –art. 31, § 2, e art. 36: v. subito sotto- a questo tipo di inganno solo per i marchi collettivi, mentre la legge nazionale l'ha inserito nelle cause generali di nullità, quindi applicabile pure ai marchi di certificazione. Riferiscono il concetto di “tipologia di marchio” a marchio collettivo e di certificazione, Sena G.-Giudici S., *La nuova disciplina di marchi e brevetti*, Giufrè Francis Lefebvre, 2019, 14-15.

in quella sopravvenuta (decadenza, art. 14, c. 2, cod. propr. ind.). Per evitare una censura di omessa attuazione si dovrebbe pensare che la norma europea fosse già presente nel nostro ordinamento: ad es. ritenendo che i motivi di decadenza, connessi alla condotta dei soggetti autorizzati (titolare e associati o autorizzati) ex art. 14, c. 2, lett. a), c.p.i., comprendono pure questi possibili errori “tipologici” da parte del pubblico. Ed in effetti questa interpretazione non sarebbe peregrina, dato che, da un lato, scambiare un marchio individuale per collettivo o viceversa è sempre un errore e quindi un “inganno” e che, dall’altro, l’elencazione presente nell’art. 14, c. 2, lett. a) è esemplificativa. Tuttavia questo stesso ragionamento si poteva condurre anche per la nullità da ingannevolezza tipologica originaria; ed allora sarebbe stato meglio inserire una previsione specifica anche per quella sopravvenuta.

Due ultime notazioni. La dir. prevede il solo caso del marchio collettivo che non sembri tale, mentre la novella, col suo riferimento all’errore sulla “tipologia del marchio” (chissà perché non solo “tipo”) comprende l’errore in entrambe le direzioni e cioè anche il caso del marchio che appaia collettivo senza esserlo. Inoltre, l’art. 36 dir. prevede la possibilità di evitare la nullità, modificando in conformità il regolamento d’uso: ciò che da noi non è previsto in modo specifico. Esiste per vero la norma sulla modificabilità del regolamento di uso, di cui all’art. 25, c. 1 bis. Però essa riguarda la modifica del regolamento d’uso per contrasto con i commi 1 e 2 degli artt. 11 (marchi collettivi) e 11 bis (marchi di certificazione): ed è tutto da vedere se essi comprendono pure l’ingannevolezza tipologica. L’attuazione quindi dell’art. 36 dir. parrebbe per un verso eccessiva e per un altro imprecisa<sup>68</sup>.

La lettera b) dell’articolo 6 introduce nel c. 1 dell’articolo 14 un elenco di anteriorità, che pregiudicano la validità dei marchi successivi con queste confliggenti: si tratta delle nuove ipotesi indicate alle lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies, poste in

---

<sup>68</sup> Mi chiedo se possa essere introdotta nella prassi dell’Ufficio cioè se questo possa chiedere all’istante una modifica al regolamento di uso per evitare questo rischio di inganno: attuando dunque in via di fatto la cit. clausola finale di salvezza, posta nell’art. 36 dir. Anche rispondendo positivamente, andrebbero però tenuti in considerazione i diritti dei terzi sorti *medio tempore*, sicchè la sanatoria sarebbe semmai *ex nunc*.

coda all'attuale c. 1. Precisamente, la legge nega la registrabilità di quei segni, che sono esclusi dalla registrazione secondo normative nazionali, europee o internazionali, relative a: - protezione di denominazione d'origine e indicazioni geografiche<sup>69</sup>, - protezione delle menzioni tradizionali per i vini<sup>70</sup>, - protezione delle specialità tradizionali garantite<sup>71</sup>, - oppure che sono costituiti da (o riproducono negli elementi essenziali) una denominazione di varietà vegetale anteriore già registrata, sempre che [i marchi chiesti in registrazione] riguardino la stessa specie o una specie apparentata rispetto a quelle anteriori protette<sup>72</sup>.

La norma recepisce le lettere da i) a l) del c. 1 dell'art. 4 dir. : l'esame di queste fattispecie si presenta complesso. Basti dire che la normativa europea, e quindi pure italiana, ha scelto di non regolare la fattispecie costitutiva di queste anteriorità in relazione al conflitto con marchi successivi, avendo invece saggiamente rinviato in toto a quella così come disciplinata nella rispettiva *sedes materie*<sup>73</sup>. La dottrina ha già esaminato il tema

---

<sup>69</sup> Il riferimento normativo è costituito dal reg. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (v. spt. art. 14).

<sup>70</sup> Il riferimento primario è dato dagli artt. 112 e 113, sez. 2 “Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”, capo I, tit. II, reg. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

<sup>71</sup> Il riferimento principale è ancora il reg. 1151/2012, art. 24. Qui la formulazione non è chiara, perché, oltre al riferimento alle specialità tradizionali garantite secondo la normativa europea, c'è un secondo riferimento amplissimo ai segni esclusi dalla registrazione conformemente ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte, senza specificazioni di materia (in particolare senza ripetere che anche detti accordi internazionali devono concernere le cit. specialità tradizionali garantite). Uguale discorso per la corrispondente norma della direttiva: art. 4, c. 1, lett. k).

<sup>72</sup> Oltre alla Convenzione c.d. UPOV di Parigi del 2 dicembre 1961, v. il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La limitazione dell'impedimento assoluto alla registrazione alle sole varietà appartenenti alla medesima specie o a specie apparentate, non costituisce principio nuovo, in quanto presente già nella Conv. UPOV (così C.E. Mayr, *Il rapporto tra marchi e segni distintivi diversi: ditta, insegna, domain names e denominazioni varietali*, in *Il dir. ind.*, 2017/2, 202).

<sup>73</sup> Scrive di “sostanziale <<recepimento>> (...) di norme prelevate da altri corpi normativi e in essa [disciplina marchi] trapiantate” Sironi G.E., *I segni geografici*, cit., 26 e 35 (ove utili indicazioni sulle caratteristiche di questo tipo di conflitti tra segni) e 38. A differenza dalle lett. c-bis, c-ter e c-quater, nella lett. c-quinquies il rinvio alle normative settoriali è solo parziale: qui la novella europea ed italiana hanno infatti posto degli elementi propri di fattispecie (“contengono o riproducono nei loro elementi essenziali... della stessa specie o di specie

sollevando diversi interrogativi<sup>74</sup>

Si precisa che, circa denominazioni di origine e indicazioni geografiche, a quelle riconosciute sono equiparate quelle solo domandate (art. 14, c. 1-bis), sotto condizione di ottenimento della protezione e a condizione che, secondo la normativa pertinente (confermandosi il rinvio ad essa), spetti alla denominazione/indicazione questo potere di invalidare i marchi successivi<sup>75</sup>.

A questo proposito ricordo che sono legittimati all'opposizione, anziché alla mera possibilità di fare osservazioni, i titolari dei diritti, conferiti da denominazione d'origine e indicazione geografica in base al novellato art. 177, c. 1, lett. d bis-d ter, sia che l'abbiano già ottenuta sia che ne abbiano fatto solo domanda (v. nota 77). La legittimazione all'opposizione, è utile poiché il titolare del segno anteriore non deve aspettare la registrazione per iniziare una lite per nullità (o limitarsi alle mere osservazioni ex art. 175, cod. propr. ind.), ma può intervenire come parte già nel procedimento amministrativo.

Si tratta di nullità assoluta secondo la legislazione europea (come pure per le altre ipotesi di recente introduzione: lett. c-ter, c-quater, c-quinquies dell'art. 14, c. 1), essendo inserita nell'art. 4 dir., anziché art. 5 (v. anche art. 7, c.1, reg. 2017/1001): ciò tranne che si tratti di mera domanda di denominazione di origine o indicazione geografica, perché in tale caso la nullità è *anche* relativa (art. 5, § 3, lett. c)<sup>76</sup>. Nel diritto nazionale la legittimazione a far valere tale nullità non è chiaramente stabilita ed anzi

---

apparentate"). Anzi, mentre nelle prime tre lettere c) il rinvio riguarda pure la comminazione di "non registrabilità", questo non succede per la lett. c-quinquies.

<sup>74</sup> Soprattutto v. Olivieri G., *Riflessioni a margine della nuova disciplina europea*, cit., §§ 4 e segg., 50 e segg.

<sup>75</sup> Recependo sul punto l'art. 5, § 3, lett. c), dir. (v. Relazione Illustrativa, p. 13). V. poco sotto nel testo per qualche considerazione in proposito. Uguale equiparazione delle mere domande alle denominazioni e indicazioni già concesse è stabilita ai fini dell'opposizione amministrativa (art. 177, lett. d-ter), cod. propr. ind. ).

<sup>76</sup> Ho messo in corsivo la congiunzione "anche" per la peculiarità della doppia qualificazione di questa anteriorità: nullità sia assoluta che relativa. Quest'ultima anzi è anticipata al momento del deposito della domanda di registrazione di denominazione di origine o indicazione geografica, mentre di solito la tutela dovrebbe operare solo a registrazione concessa. Lo scopo è forse quello di non gravare questi segni di qualità, durante la fase di registrazione, del rischio di essere anticipati da marchi di terzi. I loro titolari hanno anzi legittimazione pure a fare valere la nullità amministrativa: v. art. 45 § 4 lett. b), dir., riferita appunto all'art. 5 § 3 lett.

potrebbe a prima vista parere ristretta, in quanto nullità relativa. Infatti l'art. 122, c. 2, cod. propr. ind. prevede la legittimazione relativa con formula ampia per le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio “*per sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe la violazione di un altrui diritto di autore di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi*”: e nel caso specifico sembra proprio trattarsi della violazione di un diritto esclusivo di terzi, dato che è così definibile l'esclusiva prodotta dalla concessione di denominazione di origine. Precisamente, visto che il citato art. 14 rinvia in toto alle normative settoriali, è lì che bisognerebbe guardare per capire se ricorresse la fattispecie dell'art. 122, c. 2: ma quando si ravvisa un impedimento a registrare come marchio un segno di quelli qui elencati, dovrebbe appunto ricorrere la fattispecie dell'art. 122, c. 2, e quindi legittimazione relativa, anziché assoluta. Si potrebbe tuttavia in senso contrario osservare che la *sedes materiae* (art. 14) è tradizionalmente quella della liceità, per la quale sarebbe incongruo parlare di nullità e legittimazione relative. Si potrebbe però controreplicare che proprio nell'art. 14 è posta l'ipotesi di diritti anteriori di terzi (lett. c), per i quali la legittimazione a far valere la nullità è di certo relativa, rientrando pianamente nella definizione dell'art. 122, c. 2, appena cit. Dovrà allora prevalere un'interpretazione conforme a dir., la quale per queste fattispecie prevede nullità e legittimazione assolute (art. 45, § 4, lett. a), riferita al preced. § 3 lett. a), a sua volta riferito all'art. 4).

Come già anticipato sopra, l'art. 6, lett. c), introduce il nuovo c. 1 bis nell'articolo 14, il quale parifica denominazioni o indicazioni solo richieste a quelle già concesse, ai limitati fini dell'impedimento di marchi successivi (art. 14, c. 1, lett. c-bis) e relativa nullità ex art. 25, c. 1, lett. b)<sup>77</sup>. La formulazione non

---

c), dir.. L'attuazione (obbligatoria) di questa regola lascia tuttavia perplessi in quanto, se non erro, parrebbe mancare: v. si l'art. 184 ter, che non distingue il caso della mera domanda di denominazione di origine o un'indicazione geografica, menzionando solo la legittimazione per qualunque interessato in relazione alle anteriorità ex art. 184 bis c. 3, lett. a)-art. 14 c. 1 lett. da c-bis) a c-quinquies). Le peculiarità di questa doppia qualificazione (nullità assoluta a pure relativa) sono esaminate da Sironi G.E., *I segni geografici*, cit., 32-35.

<sup>77</sup> Resta da capire perché l'equiparazione tra protezione domandata e protezione ottenuta valga solo per la lett. c-bis) e non per le altre ipotesi (analogamente alla dir.: art. 5, § 3, lett. c), stranamente inserendola tra le nullità relative; per la relativa legittimazione v. art. 45 § 4 lett. b, riferita al precedente § 3, lett. b, del

è chiarissima. Sembra di capire che la parificazione operi solo se la legislazione di settore qualifichi le mere domande di denominazione di origine o indicazione di provenienza come anteriorità rilevanti per i marchi posteriori: in tale caso la norma in esame attribuisce la predetta parificazione. Non avrebbe invece senso, salvo errore, intenderla come riferita al potere invalidante verso marchi successivi previsto per denominazioni/indicazioni già concesse, il quale è già richiesto nella lett. c-bis del precedente c. 1: dunque quello, di cui al c. 1 bis, dovrebbe essere il potere invalidante concesso dalla legislazione settoriale alle mere domande. Non è chiaro infine il riferimento di questo diritto alla “persona autorizzata”: dovendosi semmai riferire al soggetto giuridico titolare della domanda, a prescindere dai poteri di rappresentanza in capo a chi li detenga pro tempore.

La lettera d) dell'articolo 6, infine, modifica l'art. 14 c. 2 relativo alle decadenze, in particolare circa quella relativa ai marchi collettivi (c. 2, lett. c). La norma anteriore prevedeva la decadenza per l'omissione dei controlli previsti nel regolamento d'uso. La nuova norma, specificando il medesimo concetto, dice che l'omissione dei controlli è una specie del più ampio *genus* di doveri che gravano sul titolare: più ampio dovere che viene oggi cristallizzato nella formula “dovere di adottare le misure ragionevolmente idoneo a prevenire un uso non conforme alle condizioni poste dal regolamento d'uso”. La norma poi naturalmente è riferita non più solo al marchio collettivo, ma anche al marchio di certificazione.

#### ***Art. 15 cod. propr. ind. (art. 7 d. lgs. 15)***

l'art. 7 modifica l'art. 15 nella parte che regola la decorrenza degli effetti del deposito. Si dice ora che gli effetti della rinnovazione della registrazione decorrono non dalla data di scadenza, ma dal giorno successivo alla scadenza stessa (v. anche art. 49, c. 5, dir.). In effetti “giorno di scadenza” significa efficacia fino alle ore 24:00 del medesimo, per cui la rinnovazione dovrà acquisire efficacia con l'inizio del giorno seguente. La precisazione era di dubbia necessità, non potendosi pensare che il rinnovante perdesse un giorno di durata per sovrapposizione tra i due periodi.

---

medesimo art. 45), alla luce anche della generale equiparazione tra titolo già ottenuto e titolo in corso di ottenimento, disposta dall'art. 120 c.1 cod. propr. ind.

**Art. 20 cod. propr. ind. (art. 9 d. lgs. 15)<sup>78</sup>**

La lett. a) modifica la disciplina dei marchi rinomati. Tra le modifiche all'art. 20 apportate dall'art. 9, d. 15, questa è forse quella sistematicamente più importante: ancora una volta è nel senso di un aumento della tutela dei marchi rinomati. Quelle invece di cui alle lett. b-c-d- riguardano qualunque tipo di marchio. La lett. a) prevede ora che l'esclusiva possa essere fatta valere non solo verso segni identici o simili utilizzati a fini distintivi da terzi nella loro attività di impresa; ma anche verso utilizzi "a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi", ma pur sempre nell'ambito dell'attività di impresa, come si desume dall'*incipit* dell'articolo 20, immutato<sup>79</sup>. Forse il legislatore italiano ed europeo ha tenuto presente alcuni casi, in cui il marchio rinomato altrui era stato utilizzato con finalità di critica ideologica e quindi apparentemente in sede di esercizio della libertà artistica e di pensiero: anche se poi la creazione artistica veniva in concreto applicata ad un'attività commerciale, procedendosi appunto alla commercializzazione dei prodotti creati dall'artista medesimo. O forse ha pensato ad altri casi di uso -pur dichiaratamente imprenditoriale- di segni rinomati altrui, in cui però

---

<sup>78</sup> Non esamino l'art. 8 del d. lgs. 15, che si limita a sostituire l'espressione <<Ministero della attività produttive>> con <<Ministero dello sviluppo economico>>.

<sup>79</sup> Diventa allora importante il coordinamento della norma col nuovo art. 21, c.1, lett. b), secondo cui è lecito utilizzare i segni e indicazioni nella propria attività economica, pur interferenti col marchio altrui, se non sono distintivi. In breve, secondo l'art. 20, c.1, lett. c), novellato, l'esclusiva sul marchio rinomato copre pure gli usi altrui imprenditoriali (economici, letteralmente: da vedere se equivale) non distintivi, se abusivi della rinomanza; secondo l'art. 21 c. 1, lett. b), novellato, l'esclusiva non copre invece l'uso di segni e indicazioni non distintivi, se conforme a correttezza professionale. L'interpretazione di queste due norme dovrebbe allora strutturarsi così: i) non ci son problemi per i marchi non rinomati, ai quali non si applica l'art. 20/1 lett. c, ma solo l'art. 21 cit.; ii) per quelli rinomati, l'uso da parte di un terzo di segni non distintivi è lecito se concorrono entrambe le condizioni poste nelle due norme: -non c'è abuso della rinomanza; - è conforme a correttezza professionale. Potrebbe obiettarsi all'affermazione sub i), dicendo che la Dir. (art. 10 u.c.) non limita la salvezza degli usi distintivi ai marchi rinomati, generalizzando solo la condizione del divieto di abuso di distintività/rinomanza (così Galli C., *L'ambito di protezione del marchio: problemi irrisolti, problemi aperti e nuovi problemi*, in *Il dir. ind.*, 2017/2, 136, vedendovi sostegno alla sua teoria contraria alla dicotomia marchi rinomati/marchi non rinomati). Rimane però il fatto che nel recepimento nazionale la norma è stata inserita solo per i marchi rinomati.

detto uso non poteva essere quello distintivo classico, ad es. perché l'utilizzatore apponeva pure il proprio marchio. Restano fermi gli altri requisiti tipici del marchio di rinomanza (assenza del giusto motivo indebito vantaggio derivante dalla distintività o dalla rinomanza, pregiudizio alle stesse). Effettivamente poteva essere facile difesa per il terzo, tale da mettere in crisi la tutela del marchio rinomato, sostenere che l'utilizzo del segno notorio altrui non aveva finalità distintiva: magari –come detto perché il terzo già utilizzava contemporaneamente il proprio autonomo segno, sicché l'uso aveva una finalità puramente commerciale-attrattiva, non distintiva in senso stretto. Solo che anche questa finalità ora (forse già prima, per vero) rientra nel perimetro dell'esclusiva della rinomanza<sup>80</sup>. La base giuridica di questa nuova norma, peraltro, non appare saldissima<sup>81</sup>.

Nonostante la simmetria tra l'art. 12 e l'art. 20, questo allargamento di tutela dei marchi rinomati non c'è bisogno di introdurlo pure nell'art. 12, inerente la novità. La nuova disposizione, infatti, regolando il conflitto tra un segno rinomato e un altro segno posteriore utilizzato a fini non distintivi, non concerne il caso della registrabilità di un secondo segno anticipato da quello rinomato: la registrazione di un marchio mira infatti proprio ad

---

<sup>80</sup> Secondo Galli C., *L'ambito di protezione*, cit., 131, la ratio di questa nuova norma è quella di valutare in concreto l'interferenza tra esclusiva e attività antagonista.

<sup>81</sup> Se non erro c'è infatti un'incongruenza. La norma nazionale, sulla base di specifico criterio direttivo (l. 16/2017, art. 3, c. 3, lett. d), attua l'art. 10, § 6, dir. Quest'ultima disposizione però non imponeva l'attuazione, ma si limitava a far salve eventuali norme nazionali che così già disponessero: cioè non ordinava alcuna innovazione, ma solo proibiva eventuali scelte dei legislatori nazionali che pregiudicassero la tutela contro gli utilizzi non distintivi (insomma, è una norma che non vuole innovare, ma solo conservare ciò che eventualmente già c'è a livello nazionale). Una conferma sta forse nella circostanza per cui la dir. non menziona il profilo merceologico, rinviando a quello richiesto dalla legislazione nazionale; anzi, nemmeno è richiesto che si tratti di uso nell'attività imprenditoriale, come invece avviene nel nostro art. 20. Se così è, questo ampliamento della tutela dei marchi rinomati, in attuazione di una norma della dir. che non ordinava alcunché in positivo, parrebbe dotato di base giuridica un po' fragile. Il criterio direttivo dell'allargare l'esclusiva anche ad usi volti a fini diversi dal contraddistinguere "conformemente alla direttiva" è dunque errato: l'attuazione della dir. infatti avrebbe dovuto e potuto solo verificare: i) se già rientrasse nell'esclusiva il diritto di proibire l'uso sfruttante o danneggiante la notorietà altrui, anche se a fini non distintivi; ii) in caso positivo, disporre che tale diritto non venisse inciso o ridotto. L'importanza della cura nel redigere sia la versione italiana delle direttive, che il testo interno di recepimento, è segnalata da Belvedere A., *Alcuni aspetti del drafting legislativo, juscivile*, 2019, 1, 78, nota 13.

ottenere una tutela della funzione distintiva.

Piuttosto la simmetria tra art. 12 e art. 20 sui poteri del titolare richiederebbe, se non erro, la ripetizione nel secondo di quanto inserito nel primo a proposito della possibilità di far valere la disciplina della rinomanza anche in presenza di affinità o identità merceologica (art. 5 d. lgs. 15; v. sopra). Non è chiaro dunque perché la novella sul punto abbia riguardato solo l'art. 12 cod. propr. ind., relativo alla novità. Non mi pare invece abbisogni di alcuna modifica l'art. 15, c. 3, cod. propr. ind., che resta esatto anche alla luce della nuova disciplina<sup>82</sup>.

Resta un dubbio. La dir. non limita ai marchi rinomati questa pretesa anche verso gli utilizzi a fini non distintivi: sicché potrebbe essere intesa come estesa a tutti i marchi, anche se rimangono pur sempre i requisiti che accompagnano –ma non esauriscono<sup>83</sup>– la tutela della rinomanza (mancanza di giusta motivazione; indebito vantaggio dalla distintività o notorietà; o pregiudizio agli stessi)<sup>84</sup>. La legge nazionale, sulla base della l. delega, art. 3 c.3 lett. d, limita invece l'inclusione degli utilizzi a fini non distintivi solamente ai marchi rinomati (tenuto conto, poi, del dubbio di scorretto recepimento indicato nella nota 81). Se non erro, potrebbe però darsi il caso –forse solo ipotetico, dato che in assenza di *selling power*, i concorrenti non hanno interesse ad assumersi i rischi di copiarlo– di un marchio assai accattivante esteticamente o ideologicamente, ma non (ancora) rinomato, il quale potrebbe invocare la tutela di cui all'art. 10 § 6 dir. (o meglio, fatta salva da tale norme: v. nota 81). Da noi però il problema non dovrebbe porsi. Nel caso appena ipotizzato infatti il titolare del segno esteticamente accattivante o riesce ad invocare la tutela della rinomanza e dunque anche la nuova norma; oppure quest'ultima non gli sarà applicabile: ma non potrà lamentarsi che la novella abbia limitato questa facoltà ai soli marchi rinomati, poiché la dir. –come detto– non innova sul punto ma si limita a conservare la tutela contro gli usi “abusivi” a fini non distintivi, qualora però fosse già prevista dalle leggi nazionali.

---

<sup>82</sup> Si sarebbe forse potuto cogliere l'occasione per arricchire la salvezza ivi presente, aggiungendo il richiamo all'art. 12, c.1, lett. e), oltre che all'art. 20.

<sup>83</sup> Serve in più che si tratti di marchio rinomato.

<sup>84</sup> Ma sappiamo che per alcuni la rinomanza non è un *quid* ulteriore rispetto a queste caratteristiche, dato che esiste in tanto in quanto e nella misura in cui esse ricorrono.

La novella al c. 2 dell'art. 20 amplia il novero delle attività vietabili da parte del titolare. L'ampliamento è forse riassumibile in una duplice serie di attività: i) è vietato apporre (anche digitalmente, se possibile) il marchio su imballaggi confezioni etichette e simili, con ampia formula residuale ("altri mezzi sui cui il marchio può essere apposto")<sup>85</sup>; ii) è vietata una serie di attività relative alla gestione a tali fini di questi "altri mezzi" recanti il marchio. Il tutto è forse riassumibile come "divieto di atti preparatori a possibili contraffazioni"<sup>86</sup>. In entrambi i casi purché "vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare". La condizione da ultimo richiamata pare da riferire ad entrambe le categorie di nuovi atti, tenuto conto del tenore della dir. (art. 11).

La fattispecie non è chiara<sup>87</sup>, soprattutto quella degli atti del secondo tipo. Parrebbe di poter sintetizzare nel senso che è vietato ai terzi: quanto ad i), l'attività di apposizione del segno; quanto ad ii) detenere/importare/esportare tutti i supporti -già marcati, si badi<sup>88</sup>- su cui la fantasia imprenditoriale può decidere di apporre il segno medesimo<sup>89</sup>. Nella fattispecie degli atti sub

---

<sup>85</sup> Non c'era motivo di dubitarne pure prima, per vero. Le fattispecie ricordate dall'art. 20, c. 2, sono solo esempi non esaustivi della regola posta dal c.1, strutturata in duplice articolazione: i) il titolare ha diritto all'uso esclusivo del segno; ii) (pertanto) egli ha diritto di vietarne ai terzi l'uso nella loro attività economica (in qualunque modo condotta, rientrando nel diritto d'impresa scegliere dove apporre i segni distintivi. art. 41, c. 1, Cost.).

<sup>86</sup> Secondo Galli C., *L'ambito di protezione*, cit., 135, la ratio consiste nel cercare di bloccare i tentativi di elusione da parte dei contraffattori, consistenti nel far viaggiare separati prodotti e marchi, per poi apporre questi ultimi solo nell'imminenza della commercializzazione (si da ridurre il rischio di controlli e sequestri).

<sup>87</sup> E presenta delle sovrapposizioni: l'apposizione su confezioni ed imballaggi è menzionata due volte nel c. 2 dell'art. 20.

<sup>88</sup> Quindi se privi di marchio, la detenzione, l'importazione o l'esportazione di tali "altri mezzi" non rientrerebbero nell'esclusiva, anche se risultasse *aliunde* che verranno marcati in un secondo momento.

<sup>89</sup> <<Enterprises have been innovating and will continue to innovate marketing and related techniques regardless of legal protection for those developments. Design is part of branding and enterprises use branding to compete. Branding allows enterprises to move beyond the four Ps –product, price, place, and promotion- and to develop a personality or identity that connects management, employees, consumers, and the media. Thus a goal of branding is to differentiate one's offering to such an extent that the fifth P is something that competitors cannot copy>> (Desai D., *Should Trademark Laws Protect Non-Traditional Trademarks? A Look at*

ii) però non è chiarissimo il riferimento “a tali fini”<sup>90</sup>: a quali fini si riferisce? Al fine di poterli poi marcare, parrebbe d’acchito. Solo che la fattispecie già richiede che si tratti di “*altri mezzi recanti il marchio*”. Forse la formulazione non è stata precisissima e si potrebbe leggerla espungendo l’inciso “recanti il marchio”: allora il dettato diventerebbe più lineare e cioè “(il titolare può vietare..). di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio...”. Si potrebbe alternativamente espungere l’inciso “a tali fini”. L’*interpretatio abrogans* però è raramente corretta e allora non resta che ripiegare sull’intendere “tali fini” come riferito solo al “detenere” e indicante come fini i due verbi che lo precedono (offrire e immettere in commercio). In breve, se questa lettura persuade, l’offerta e l’immissione in commercio di “altri mezzi” marcati è sempre violazione dell’esclusiva; la detenzione degli stessi, invece, lo è solo se lo stoccaggio è finalizzato ad offrirli o immetterli in commercio, con onere della prova a carico del titolare<sup>91</sup>.

---

*How Marketing Practices Try to Capture Essences*, in Calboli I.-Senftleben M. (a cura di), *The Protection of Non-Traditional Trademarks*, cit., 127)

<sup>90</sup> “... ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini,..”.

<sup>91</sup> Prova che potrà essere data tramite presunzioni, dovendo essere intesa come prova dell’intento commerciale oggettivamente e non soggettivamente inteso. Si veda C.G. 19.12.2018, causa C-572/17, proc. penale contro *Imran Syed*, sul diritto di distribuzione in diritto d’autore ma interessante anche nel caso de quo: “29. Occorre determinare se un tale stoccaggio possa essere considerato un atto propedeutico alla realizzazione di una vendita che può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione, come definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. 30 A tale proposito, va rilevato che lo stoccaggio di merci recanti motivi protetti dal diritto d’autore, può essere considerato un atto del genere, se è dimostrato che tali merci sono effettivamente destinate ad essere vendute al pubblico senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore. 31 Pertanto, il fatto che una persona che vende in un negozio merci recanti motivi protetti dal diritto d’autore senza l’autorizzazione del titolare di tale diritto abbia in stock merci identiche, può costituire un indizio per dimostrare che le merci stoccate sono anch’esse destinate ad essere vendute in tale negozio e, pertanto, che tale stoccaggio può costituire un atto propedeutico alla realizzazione di una vendita idonea a violare il diritto di distribuzione di tale titolare. 32 Tuttavia, non si può dedurre dalla semplice constatazione che le merci stoccate e le merci vendute nel negozio della persona interessata sono identiche, che lo stoccaggio costituisce un atto compiuto allo scopo di realizzare una vendita nel territorio dello Stato membro in cui dette merci sono protette dal diritto d’autore. 33 Non può essere escluso che una parte o la totalità delle merci stoccate in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinata ad essere venduta nel territorio dello Stato membro nel quale l’opera apposta su tali merci è protetta,

La predetta condizione finale (“quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare”), ha arricchito la fattispecie di queste modalità di violazione, rispetto a quelle anteriori, con conseguente appesantimento allegatorio/probatorio processuale. Se vorrà azionarle, infatti, il titolare dovrà provare anche il verificarsi di questa condizione: fattispecie prima escluse, come ad es. l'apposizione del marchio su etichette<sup>92</sup>, sono dunque perseguibili solo se il titolare prova –anche nel giudizio di merito, non solo nel cautelare, si badi<sup>93</sup>- fatti idonei a provare tale “rischio di uso in violazione” .

Ci si potrebbe anche chiedere se la predetta condizione fosse da richiedere in tutti i casi in cui la violazione è solo possibile/probabile, ma non certa<sup>94</sup>, e non solo in quelli ora introdotti (si pensi ad es. alla marcatura di merce destinata all'esportazione, che potrebbe essere parificata a merci in transito<sup>95</sup>). La

---

*anche se tali merci sono identiche a quelle messe in vendita nel negozio del commerciante. (...) 36 Di conseguenza, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce degli elementi di prova a sua disposizione, se tutte le merci identiche a quelle che erano vendute nel negozio in questione o solo una parte di esse, fossero destinate ad essere commercializzate in tale locale. (...) 38 Per quanto riguarda la determinazione della destinazione delle merci considerate, si deve tenere conto di tutti i fattori che possano dimostrare che le merci di cui trattasi sono stoccate per essere vendute nello Stato membro nel cui territorio i motivi apposti sulle merci sono protetti dal diritto d'autore, senza l'autorizzazione del titolare di tale diritto. 39 Fra tali fattori, la distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita, sebbene possa costituire un indizio per dimostrare che le merci in questione sono destinate ad essere vendute in tale luogo, detto indizio non può, di per sé, essere determinante. Esso può, invece, essere preso in considerazione in un'analisi concreta di tutti i fattori potenzialmente rilevanti, quali, ad esempio, la fornitura regolare del negozio con merci provenienti dai magazzini di cui trattasi, il volume delle vendite e degli ordini rispetto al volume delle merci stoccate, o anche i contratti in corso”.*

<sup>92</sup> Per l'imprevedibilità del loro uso futuro: Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, t. 2, cit., 1116-7.

<sup>93</sup> Anzi, a questo punto nel cautelare parrebbe necessario allegare e provare un *periculum* “al quadrato”: quello –sostanziale- proprio della fattispecie prevista per la tutela ordinaria, introdotto dalla novella ed esaminato nel testo (rischio di uso in violazione, ex art. 20 c. 2, in fine, cod. propr. ind.) e quello –processuale- richiesto per la concessione della cautela (rischio che ricorra un rischio di uso in violazione)

<sup>94</sup> La novella non chiarisce questo importante aspetto, parlando solo di “quando vi sia il rischio”: questo però può andare da “modestissimo” ad “elevatissimo”. Per quanto si dice subito dopo sub ii), dovrà essere almeno “elevato”.

<sup>95</sup> Contrario Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, t. 2, cit., 1123/4. Solleva il dubbio C. Galli, *L'ambito di protezione*, cit., 134.

risposta potrebbe essere astrattamente positiva, solo che due argomenti faranno inclinare verso l'esito opposto: i) il criterio ermeneutico *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*; ii) il principio generale per cui la tutela civilistica (di merito) contro il tentativo di violazione, anziché contro la violazione avvenuta, è eccezionale<sup>96</sup>.

Il nuovo c. 2 bis dell'art. 20 regola lo *status* dei beni in transito nel territorio nazionale, che rechino segni distintivi confliggenti con quelli del titolare, in attuazione dell'art. 10, c. 4, dir. La norma concede al titolare il potere di vietare l'introduzione in Italia in ambito commerciale prodotti (che non siano già stati immessi nella c.d. libera pratica), i quali rechino -senza autorizzazione, ovviamente- un "segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio". La tutela spetta al titolare solo se egli è titolare della privativa anche nel paese di destinazione<sup>97</sup>. Solo che la prova di ciò spetta -in negativo, ovviamente- al dichiarante doganale o al detentore (di seguito per brevità: dichiarante). Il dichiarante infatti può sottrarsi a tale divieto se nel procedimento regolato dal reg. UE 608/2013 prova (quindi con onere a suo carico) che il titolare non ha il diritto di vietare l'importazione nel paese di destinazione. In altre parole deve provare che il titolare del marchio in Italia non è titolare del diritto sul medesimo

---

<sup>96</sup> Si potrebbero richiamare le riflessioni sull'ammissibilità di inibitorie (definitive) atipiche: contrario Nardo G.N., *Profili sistematici dell'azione civile inibitoria*, Napoli, 2017, 90, ove indicazioni di dottrina di opposto avviso. Nella proprietà intellettuale, però, la tutela contro il pericolo di violazione probabilmente non è eccezionale ma regolare, atteso che è prevista espressamente: ad es. dall'art. 2598 (idoneità alla confusione, idoneità al discredito, idoneità al danno); dall'art. 156 l. aut. ("Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto ..."); tramite l'inibitoria definitiva dall'art. 124 cod. propr. ind. (pacificamente ritenuta applicabile pure al mero pericolo di violazione, nonostante il silenzio del dettato normativo, censurato da Spolidoro M.S., *Le sanzioni civili nella bozza del codice della proprietà industriale*, in Ubertazzi L.C. (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, 147).

<sup>97</sup> La ratio concreta di tale istituto è quella per cui i paesi evoluti suo tramite si propongono di agire in funzione supplente rispetto ad un enforcement inadeguato di altri paesi: in altre parole il blocco di beni in transito costituisce una sorta di anticipazione di tutela, che è di dubbia esperibilità o efficacia nei paesi di destinazione (così in sostanza Di Cataldo V., *Beni in transito e diritto di marchio*, A.I.D.A., XXVI-2017, 125-126)

segno nel paese di arrivo. La norma, alquanto complessa, scioglie i dubbi precedenti sul se il diritto di marchio comprenda anche il potere di vietare la circolazione di beni destinati all'esportazione: se cioè l'esclusiva copra pure l'introduzione e lo stoccaggio in Italia finalizzati però ad una successiva esportazione. E' vero che l'art. 20 c. 2 cod. propr. ind. già ora prevede il diritto di opporsi alle importazioni: solo che si riteneva da alcuni che "importazione" ci fosse solo quando il nostro paese fosse quello di destinazione finale. Si veda una decisione di merito riferita all'analogia norma di cui all'art. 66, c. 2, c.p.i.: "*L'art. 66.2 CPI conferisce al titolare di un brevetto di vietare ai terzi di mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto o il procedimento che ne costituisce l'oggetto. Presupposto necessario per l'applicazione di tale disposizione normativa è la prova della commercializzazione avvenuta o imminente del prodotto pretesamente contraffattorio. Ne consegue che in assenza di tale prova non può essere concessa la misura dell'inibitoria e deve essere revocato il già disposto sequestro. Le merci in regime di semplice transito sul territorio dell'Unione che non ne costituiscono, però, la destinazione finale non possono essere equiparate alle merci che abbiano come destinazione finale questo territorio; in conseguenza il mero transito doganale esterno, di per sé solo, non può rientrare tra le fattispecie illecitamente rilevanti*"<sup>98</sup>.

La legge specifica che la prova di assenza del diritto nel paese di destinazione va fornita nella procedura doganale ex reg. 608/2013; in altre parole è in tale procedura che i presunti contraffattori possono far valere i loro diritti. Sembra però incongruo che non possano farli valere in sede giurisdizionale. Se la norma *de qua* inserisce il diritto di far bloccare i beni in transito tra le facoltà dell'esclusiva di marchio (tale è lo scopo dell'art. 20, c.p.i.), deve conseguire che il medesimo diritto è azionabile anche in sede giurisdizionale. In quest'ultima, quindi, il titolare potrà chiedere un provvedimento inibitorio e tutte le altre misure

---

<sup>98</sup> Trib. BARI Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 15/01/2007, in De Jure. In senso contrario Trib. Napoli ord. 30.04.2004, in Foro It., 2005, I, 267 (letto in Foro On Line) <<L'importazione di prodotti, destinati a mercati extraeuropei, recanti il marchio registrato altrui senza il consenso del titolare e la successiva offerta in vendita dei prodotti medesimi costituisce contraffazione del marchio registrato>>

previste, come in qualunque caso di contraffazione. La sua violazione, insomma, non si vede perché non possa intendersi anche come fonte di un potere esercitabile di fronte al giudice civile, invece che solo davanti all'autorità doganale. La norma allora sarebbe mal scritta perché, da un lato, allarga l'esclusiva del diritto includendovi il potere di impedire l'ingresso in Italia; dall'altro, però, permette -almeno esplicitamente- una difesa contro tale potere solo nella fase amministrativa/doganale (ex reg. 608/2013).

Qualora però si ritenesse il nuovo potere azionabile dal titolare anche in sede giurisdizionale, è ovvio che pure l'importatore dovrebbe avere il potere di difendersi nella stessa sede. Ma con quali eccezioni? Contesterà i fatti costitutivi richiesti dalla microfattispecie posta dal co. 2 bis qui in esame, che toccherà provare al titolare, e cioè ad es.: i) che il sedicente titolare sia tale; ii) che i beni provengano da e siano destinati a paesi terzi<sup>99</sup>, iii) che si tratti di ambito commerciale, iv) che si tratti di beni non immessi in libera pratica (ma potrebbe anche addossarsi al dichiarante o detentore l'onere relativo, stante il principio *negativa non sunt probanda e/o* della vicinanza alla prova); v) che si tratti di segni identici o non distinguibili nei loro aspetti essenziali; vi) che i prodotti rientrino nell'ambito di protezione del marchio; vii) allegare di essere il titolare del diritto di marchio anche nel paese di arrivo<sup>100</sup>; oltre naturalmente ad eventuali altre eccezioni consuete (ad es. sulla validità o vigenza del marchio, etc.).

---

<sup>99</sup> Il fatto, che siano destinati a paesi terzi, potrebbe essere ritenuto fatto estintivo, probatoriamente gravante sul detentore.

<sup>100</sup> Stante il dettato della norma, per cui è il detentore a dovere eventualmente provare la mancanza del diritto nel paese di destinazione, non si può imporre al titolare più dell'onere di allegazione su questo aspetto. Infatti la norma, al pari di quella europea, è chiara nel chiedere al titolare di provare solo il suo diritto nel paese di transito. Ne segue che la tesi, per cui egli ha invece pure l'onere di provare il suo diritto nel paese di destinazione, è troppo antiletterale e contrasta con la ratio, che consiste nell'incremento di tutela dei titolari di marchio della UE. Opta proprio per una interpretazione antiletterale Di Cataldo V., *Beni in transito e diritto di marchio*, cit., 129-132, soprattutto sulla base: i) della vicinanza alla prova (considerazione di per sé esatta); ii) del fatto che non può trattarsi di presunzione *ex lege* fondata sull'*id quod plerumque accidit*. Quanto ad i), però, questa regola probatoria di indubbio buon senso opera quando manchi una disposizione di legge, per cui resti incerta la qualificazione di un fatto come costitutivo oppure impeditivo/estintivo/modificativo: qui invece la disposizione di legge c'è; quanto ad ii), non ricorre infatti alcuna presunzione né espressa né implicita (che sarebbe insensata, come giustamente scrive l'a.): semplicemente il legislatore ha posto d'imperio un determinato riparto dell'onere probatorio.

In breve il co. 2 bis pare delineare una fattispecie di violazione del diritto di marchio parzialmente diversa da quella ordinaria, anche qualora fosse trattata in sede giurisdizionale invece che solo amministrativa/doganale (v. appena sopra). In alternativa, si potrebbe da un lato far rientrare il caso de quo, qualora esaminato in sede giurisdizionale, totalmente nella disciplina ordinaria e, dall'altro, limitare la nuova microfattispecie, qui in esame, al solo procedimento amministrativo/doganale: opzione che potrebbe forse avere un senso, ma che troverebbe un ostacolo nel dettato del c. 2 bis. La norma, infatti, non limita l'esercizio del potere del titolare alla sede amministrativo doganale e pare invece, stante la *sedes materiae*, voler conformare la disciplina generale della privativa di marchio<sup>101</sup>.

Il presupposto sostanziale per godere delle misure di blocco è quello duplice: i) dell'identità o forte somiglianza (non distinguibilità nei suoi aspetti essenziali) dei segni distintivi sul prodotto o sull'imballaggio; ii) della inclusione dei prodotti importati nell'ambito di protezione del marchio. Resta oscuro il concetto di introduzione in Italia "in ambito commerciale". Visto che si tratta di merci solo in transito, dovrebbe essere riferito all'ambito proprio del paese di destinazione: in Italia infatti, essendo solo in transito, non può dirsi quale sia l'ambito relativo all'atto di importazione e permanenza<sup>102</sup>.

Il medesimo art. 9 introduce poi un c. 3 bis sempre all'art. 20 c.p.i., conferendo al titolare la facoltà (o meglio chiarendone l'esistenza: dubbio essendo se gli appartenesse già prima) di far inserire l'annotazione, che si tratta di marchio registrato, in dizionari o enciclopedie: ciò quando la presenza del marchio in essi possa "dare l'impressione" che si tratti di nome generico dei prodotti o servizi relativi<sup>103</sup>. In mancanza dell'indicazione di marchio registrato, in effetti, sarà difficile evitare tale impres-

---

<sup>101</sup> Invece secondo la Relazione illustrativa il dichiarante/detentore "dovrà assolvere tale onere nell'ambito del procedimento attivato ai sensi del Regolamento UE n. 608/2013" (p. 8 sub 11-*Aggiunti divieti specifici-merci contraffatte in transito*).

<sup>102</sup> L'onere della prova, al pari di ogni elemento della fattispecie di illiceità aquiliana e in mancanza di norma diversa, grava sul titolare del diritto violato.

<sup>103</sup> Forse avrebbe potuto trovare collocazione più appropriata, estendendo il c. 4 dell'art. 13, ove è regolata la c.d. volgarizzazione.

sione: quindi è probabile che l'istanza (inizialmente sarà stragiudiziale) non mancherà, appena il titolare del marchio s'accorga di tale circostanza. Ed è pure probabile che troverà rapida accoglienza presso l'editore, sia per evitare una lite col titolare del marchio, sia per perché è difficile vedere chi possa avere un interesse contrario. Anche ipotizzando ad es. che l'autore della voce ritenesse -secondo scienza e coscienza- che il termine fosse divenuto nome generico, è difficile pensare che si opporrebbe: egli potrebbe infatti pur sempre esprimere la sua opinione, dando però atto della circostanza –puramente fattuale- dell'esistenza della registrazione<sup>104</sup>. Sarà semmai un giudice a dire che il marchio è decaduto per volgarizzazione, non certo l'editore o gli autori dell'opera. Nel caso –improbabilissimo, direi- in cui l'editore non ottemperi e il titolare intenda agire in giudizio, la fattispecie costitutiva del diritto da azionare (anche nella cognizione di merito) contemplerà naturalmente anche l'impressione che la voce del dizionario costituisca nome generico<sup>105</sup>: il titolare del marchio dovrà quindi allegare e provare fatti che possano persuadere il giudice in tale senso. E' anche fissato un limite temporale: l'indicazione va apposta "tempestivamente" e cioè in pratica "immediatamente" per le opere on line: fatto salvo –direi- il tempo necessario per qualche controllo sulla veridicità delle affermazioni del (sedicente) titolare istante<sup>106</sup>. L'editore potrà anche provvedervi "al più tardi nell'edizione successiva", se si tratta di opere cartacee oppure -aggiungerei- se si tratta comunque di opere ad edizione periodica, anche se su supporti digitali, come le edizioni periodiche su CD<sup>107</sup>. Trattandosi di obbligo di fare, sarà sottoponibile alla misura compulsoria ex art. 614 bis c.p.c.: come detto, però, sarà improbabile un contenzioso

---

<sup>104</sup> Tale condotta (dare atto della registrazione, ma aggiungere la propria opinione come linguista) non contrasterebbe con la norma qui commentata.

<sup>105</sup> Naturalmente non è detto che si tratti solo di marchio che costituisca un lemma: potrebbe infatti anche essere inserito nella spiegazione di altri lemmi, in cui è usato come nome generico. Si tratterà per lo più di un marchio denominativo ma astrattamente potrebbe essere anche figurativo o di altro tipo ancora (si pensi un audiovisivo), data la dilagante digitalizzazione interattiva.

<sup>106</sup> Immagino però che per lo più l'editore riterrà sufficiente la diffida scritta di costui.

<sup>107</sup> Parrebbe un ottimo esempio di interpretazione estensiva. In alternativa è percorribile quella analogica: ricorre infatti identità di ratio (periodicità degli aggiornamenti) e *lacuna iuris*, sicché può operare l'estensione analogica della regola espressa. Si tratta però di prodotti editoriali un tempo frequenti (si pensi alle banche dati giuridiche), ma oggi quasi scomparsi.

sul punto.

**Art. 21 cod. propr. ind. (art. 10 d. lgs. 15)**

L'art. 10 modifica l'art. 21 c.p.i. sugli usi consentiti del marchio altrui. La lett. a) chiarisce che l'uso lecito di nome e indirizzo è disgiunto: può ricorrere anche solo uno dei due. Non c'era però motivo di dubitarne, nonostante il testo previgente contenesse la congiunzione: sempre che l'uso fosse appunto solo finalizzato a chiarire l'identità del titolare e non avesse efficienza (oggettivamente, non soggettivamente) attrattiva o distintiva (rischio che è maggiore, questo si può concederlo, quando il nome non è accompagnato dall'indirizzo).

Più importante è la precisazione finale, per cui questo uso è permesso solo alle persone fisiche. Quanto agli enti collettivi e circa il nome nel senso di ditta (nome commerciale) e così pure le denominazioni e ragioni sociali, il divieto era probabilmente già presente alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi<sup>108</sup>. Per l'indirizzo, invece, la norma parrebbe nuova. Ed allora se un concorrente di Barilla ha casualmente sede in un'ipotetica via Barilla in altra città, non può più indicarlo? (Magari in certi settori o per certi prodotti è addirittura obbligatorio per legge). Pare un pò eccessivo; del resto, potrebbe anche sostenersi –in base alle circostanze fattuali– la non distintività dell'inserimento del proprio indirizzo e quindi salvarlo in base alla lett. b) dell'art. 21<sup>109</sup>. Ci possono poi essere altre difficoltà nell'intendere il concetto di “persona fisica”. Ad es.: i) va inteso restrittivamente come “privato non imprenditore”?; ii) o comprende anche il caso della persona fisica che sia imprenditore, qualora

---

<sup>108</sup> Conf. Galli C., *L'ambito di protezione*, cit., 126 e 131/2, per il quale marchio e denominazione sociale/ditta rientrano tutti nel *genus* “comunicazione d'impresa”. Se così è, allora, anche lo pseudonimo/nome d'arte per un'attività di spettacolo, che corrisponde alla ditta (anzi, probabilmente è una ditta), svolge un ruolo certamente distintivo (mentre l'a., a proposito del caso *Bulgari*, parrebbe inserirlo tra gli usi non distintivi, visto che lo menziona a proposito dell'art. 10 § 6 dir.: ivi, p. 125-126).

<sup>109</sup> Così Scotti U., *Gli usi non distintivi del marchio altrui: la pubblicità comparativa, la nuova casistica e i principi generali che se ne possono desumere*, in *Il dir. ind.*, 2017/2, 161. L'a. ipotizza la costruibilità ora di <<una categoria generale di uso scriminato del segno non in funzione distintiva, senza esigere un'attitudine meramente descrittiva di caratteristiche e modi di essere del prodotto>> (p. 172).

però comunichi all'esterno non in tale veste?; iii) o infine addirittura la norma va intesa nel senso che permette sempre alle persone fisiche in qualunque loro comunicazione, anche di impresa, di usare nome e indirizzo? Forse la risposta giusta è la seconda, mentre è più problematica la terza. La dir. art. 14, c. 1, lett. a) non è di aiuto<sup>110</sup> e nemmeno il fatto che la previgente dir. 2008/95 (art. 6, c. 1, lett. a), non contenesse la limitazione alle persone fisiche<sup>111</sup>.

La modifica alla lett. b) amplia l'elenco delle indicazioni descrittive ammesse. Oltre alle tipologie già elencate, se ne inserisce una generale, relativa a “*segni o indicazioni che non sono distintivi*”: concetto ampio e che ora viene chiarito non rientrano nell'esclusiva. Le altre caratteristiche elencate non sono toccate<sup>112</sup> e continuano ad essere fruibili come in passato. Tuttavia la precisazione, che i segni o indicazioni non distintivi debbano essere tollerati dal titolare del marchio, non parrebbe particolarmente innovativa: in quanto tali, escono infatti dall'esclusiva, la quale dovrebbe concernere gli usi altrui del segno miranti a distinguere la provenienza e non quelli miranti ad altri fini. E' vero però che questo nell'art. 20 previgente non era detto *expressis verbis*, sicchè la norma può essere utile: tutti i segni, che non mirano<sup>113</sup> a favorire la distinzione circa la provenienza, non rientrano nell'esclusiva altrui (tranne che nel caso riproducano un marchio rinomato ex art. 20, lett. c): v. sopra). Il problema allora diventa quello di capire quando un segno non svolga funzione distintiva. Probabilmente la via giusta è quella di intendere il concetto in senso ampio. Un imprenditore, infatti, se utilizza un segno, lo fa o per comunicare informazioni specifiche (come quelle di cui alla cit. lett. b) dell'art. 21) oppure affinché si imprima nella mente dei consumatori, anche solo per la sua azzeccata soluzione estetica: e questo avviene proprio per distinguersi, a prescindere dall'esistenza anche di un ulteriore marchio dell'utilizzatore. In altre parole, si può forse trarne la conseguenza (in termini di presunzione semplice ex art. 2729 c. 1 cc), per cui un segno utilizzato da un imprenditore, se non comunica

---

<sup>110</sup> Il cons. 27 si occupa del punto, ma è di formulazione poco chiara.

<sup>111</sup> Formulazione non molto chiara anche nel cons. 27.

<sup>112</sup> Si passa però da “indicazioni” a “segni e indicazioni”: non vedo novità preceettive, dato che l'indicazione avviene tramite segni.

<sup>113</sup> Secondo valutazione oggettiva (l'*Idealtypus* dell'imprenditore di analoghe caratteristiche aziendali), non soggettiva dell'utilizzatore *sub iudice*.

informazioni specifiche, avrà uno scopo pubblicitario-attrattivo e quindi (in linea di massima) valore distintivo. Il che vale anche per i segni esteticamente pregevoli pur se magari poco noti, dato che la ricerca estetica in questo settore ha appunto scopo distintivo (li si chiami marchi o meno)<sup>114</sup>.

Un problema potrà sorgere nel caso di artisti che utilizzino segni distintivi altrui in un'opera dell'ingegno, ad es. per fini di satira, parodia, critica ideologica o simili. Fino a che l'uso rimane di questo tipo, potranno invocare la norma de qua<sup>115</sup>. Se però iniziano ad offrire sul mercato prodotti o servizi ulteriori (es: riproduzioni seriali delle loro opere su oggettistica varia o su abbigliamento), non potranno più farlo: ciò non necessariamente per carenza del requisito della non distintività (la quale potrebbe rimanere), quanto per la contrarietà alla clausola generale della "conformità ai principi della correttezza professionale" posta all'inizio dell'art. 21 (il tema richiederebbe ben maggiore approfondimento).

La lett. c) dell'art. 10 modifica la lett. c) dell'art. 21 ed anche qui antepone all'elencazione di prima una sorta di norma a contenuto assai ampio, quasi una clausola generale. Si precisa infatti che l'uso del segno altrui è ammesso in generale se finalizzato ad "identificare o a far riferimento a prodotti o servizi" del titolare del segno (qualora ciò sia necessario per una corretta comunicazione al pubblico della propria offerta commerciale, direi): in particolare ciò avverrà -riprendendo l'elenco previgente- per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, come accessori o pezzi di ricambio<sup>116</sup>. Quindi quest'ultima indicazione, che

---

<sup>114</sup> In altre parole anche un uso solamente estetico-attrattivo del marchio altrui (pur se accompagnato dal marchio dell'utilizzatore) va ritenuto uso con finalità distintiva.

<sup>115</sup> V. il cenno ai "fini di espressione artistica" nel cons. 27 della dir. In senso conforme sulla parodia v. Scotti U., *Gli usi non distintivi*, cit., 182.

<sup>116</sup> L'uso deve essere necessario e conforme a correttezza professionale, secondo Scotti U., *Gli usi non distintivi*, cit., 155. Solo che nella disposizione *de qua* la necessità è inserita solo nell'esempio, non nella formula generale introduttiva. Restrittiva è la posizione del BGH tedesco (riferita al Reg., ma la norma è uguale a quella della Dir., anche nella numerazione: art. 14 § 1 lett. c)) nel recente caso relativo ai ricambi per auto Audi, secondo cui deve trattarsi dell'unica possibilità comunicativa dell'informazione (§ 35: *Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung zu liefern*), altrimenti venendo meno la liceità dell'uso del segno altrui: così BGH 07.03.2019, I ZR 61/18, relativo alla griglia anteriore che, pur venduta priva del noto logo a

prima era l'unica, ora diventa solo un esempio di quella più ampia di nuova introduzione. In altre parole è ammesso l'uso del marchio altrui ogni volta, che miri ad indicare o a riferirsi ai relativi prodotti o servizi (altrui), per qualunque finalità commerciale ragionevole (rimane infatti il requisito dell' "uso conforme ai principi della correttezza professionale). Qualora nemmeno la nuova ampia formulazione possa ricomprendere l'uso *sub iudice*, potrà essere invocato l'ombrello protettivo offerto dalla precedente lettera b) del medesimo art. 21<sup>117</sup>.

#### **Art. 24 cod. propr. ind. (art 11 d. lgs. 15)**

L'art. 11 inserisce un c. 1 ter nell'art. 24, regolante la decadenza per non uso. Si chiarisce che l'uso, che evita la decadenza dei marchi collettivi e di certificazione, è quello di (qualunque) soggetto legittimato all'uso.

Norma probabilmente inutile, forse inserita solo in formale ossequio alla dir. (art. 28, § 5, e art. 32). L'uso del segno "pluri-soggettivo" da parte di qualunque degli associati, o di chiunque vi è legittimato in base all'ordinamento interno, certamente rientra nel concetto di uso del titolare<sup>118</sup> o quanto meno in quello

---

quattro anelli parzialmente sovrapposti, prevedeva però lo spazio coerentemente conformato per una loro successiva collocazione. La violazione sarebbe consistita, secondo il BGH, appunto in questa conformazione dello spazio predisposto, che costituisce uso del segno altrui o meglio che viene percepita (anche) come indicazione di origine. La sentenza fa dunque sorgere alcune questioni: -se tale sede predisposta dal ricambista sia realmente percepita come marchio dal consumatore medio di quel prodotto (alquanto informato e avveduto); -se realmente vi fossero altre possibilità per far capire la destinazione del ricambio; - se tale predisposizione fosse necessaria per far apparire il prodotto –una volta completato col logogugale all'originale (obiettivo sicuramente lecito per il ricambista); -se questi due aspetti costituiscano questione di fatto o di diritto in vista del giudizio di legittimità. Prendo la notizia dal post di [P. Ling, 20.08.2019, Four Rings to Rule Them All – German Federal Court of Justice Finds Trademark Infringement in Radiator Grille with Audi-Logo-Shaped Mounting Fixture nel blog IPKAT.](#)

<sup>117</sup> Così giustamente Scotti U., *Gli usi non distintivi*, op. loc. cit..

<sup>118</sup> L'uso da parte del titolare in senso stretto è possibile nel marchio collettivo, ma non nel marchio di certificazione, il cui titolare non può essere fornitore dei prodotti del tipo certificato. Tale norma manca per il marchio collettivo: di solito si ritiene che quest'ultimo possa essere domandato da parte di un imprenditore del medesimo settore (v. Mayr C.E., sub art. 11 cod. propr. ind., in Ubertazzi L.C. (dir.), *Comm. breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e concorrenza*, WK Cedam, 2016, 6 ed., p. 149, sub V.3), anche se bisognerebbe tenere separate l'attività di impresa e quella di titolare di marchio collettivo (il punto è complesso e meriterebbe specifica riflessione)

di uso col suo consenso. Infatti l'uso in base all'ordinamento dato dal soggetto titolare costituisce un uso col suo consenso, anche se espresso in una fattispecie più complessa: non contratto di licenza, bensì atto costitutivo/statuto+regolamento disciplinare+domanda di ingresso<sup>119</sup>/di uso+decisione di accoglimento. Per non dire che nei marchi di certificazione, stante il divieto per il titolare di fornire prodotti o servizi del tipo certificato (art. 11 bis c. 1 cod. propr. ind.), l'uso possibile è solamente quello dei soggetti abilitati diversi dal titolare stesso<sup>120</sup>. Non paiono invece esserci differenze rispetto al marchio individuale circa l'effettività di uso che salva dalla decadenza. La presenza del segno nel mercato basta che sia "effettiva", a prescindere da chi sia il produttore e anche se ne fosse rimasto un solo a proporlo nel mercato<sup>121</sup>.

La lett. b) dell'art. 11 modifica il c. 2 dell'art. 24, il quale regola la questione del se l'uso di un segno, leggermente diverso da quello registrato, ne eviti la decadenza. La norma ammetteva questo uso salvifico, se il marchio usato "non alterasse il carattere distintivo" di quello registrato (e rispetto alla forma in cui era stato registrato -dir. art. 16, c. 5, lett. a)- e cioè -parrebbe-rispetto alle risultanze del registro); lo scopo della regola è quello per cui, <<evitando di esigere una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [da noi: art. 24, c. 2, cod. propr. ind.] è diretto a consentire al titolare di detto marchio di apportare a quest'ultimo, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di meglio adattarlo alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi interessati>><sup>122</sup>.

---

<sup>119</sup> O domanda di mero utilizzo, se lo si ritiene possibile anche senza lo *status* associativo.

<sup>120</sup> Avendolo però la dir. esplicitato, forse è stato opportuno farlo pure in sede nazionale

<sup>121</sup> Pettiti D., *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Morano Napoli, 90; Cusa E., *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, cit., 316/7.

<sup>122</sup> Trib. UE 16.06.2019, Adidas c. EUIPO, T-307/17, § 54 (che cita come precedenti conformi C.G. 25 ottobre 2012, Rintisch, C-553/11, § 21., e C.G. 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a., C-252/12, § 29). La sentenza estende l'equiparazione dell'uso leggermente modificato, presente nella disciplina della decadenza, all'uso necessario per acquisire *secondary meaning* (§ 57-59) e si diffonde su diversi aspetti, anche probatori, in merito a ciò.

Ora la novella specifica che questo segno leggermente diverso può a sua volta anche essere solo usato ma non registrato, senza per ciò impedire la sua efficacia salvifica: il che a contrario significa che l'efficacia salvifica può anche provenire da un marchio registrato. Che il titolare possa registrare marchi del tutto simili è certo: si v. l'ammissibilità di marchi c.d. difensivi ex co. 4 sempre dell'art. 24 c.p.i.. Tuttavia che l'uso salvifico fosse pure quello di fatto era pianamente desumibile dalla norma anteriore: quando si diceva che l'uso del segno "leggermente modificato" è parificato a quello segno registrato, è ovvio che il riferimento all'uso è all'uso di fatto. Quindi la novità sta semmai nell'aver precisato che l'uso salvifico è anche quello di un segno "leggermente modificato" che sia a sua volta registrato<sup>123</sup>. E che la salvezza ex c.2 *de qua* sia possibile solo se il segno è di fatto, anziché registrato, non avrebbe del resto molto senso, non parendo significativo attribuire differenza alla condotta del titolare, che alla fine si riduce alla scelta di pagare una tassa di registrazione in più o in meno<sup>124</sup>. Si potrebbe poi dire che in tale modo l'UE scioglie in senso positivo l'ammissibilità dei marchi difensivi, di solito ritenuti difficilmente compatibili con la disciplina da essa posta<sup>125</sup>. Il che però è dubbio, dal momento che il presupposto è diverso: "inalterazione del carattere distintivo" nel caso de quo e "somiglianza" per i marchi difensivi, ove il secondo concetto è più ampio del primo e quindi può costituire un ostacolo più significativo per i concorrenti, tenendo occupato un segno anche se ne viene usato uno diverso, pur se "simile".

La novella infine precisa (sempre art. 11, lett. b) che l'uso salvifico può consistere nell'apposizione, oltre che sui prodotti e sulle confezioni, anche sugli imballaggi al fine dell'esportazione. Il che costituisce precisazione dovuta dopo la novellazione del c. 2 dell'art. 20. Non si vede infatti motivo per equiparare l'uso sul prodotto e sulle confezioni al fine di chiarire il contenuto della privativa e non al fine di individuare le attività che

---

<sup>123</sup> La precisazione della dir. (art. 16, § 5, sub a), in fine), non era presente nella dir. 2008/95 (art. 10, § 1, lett. a)

<sup>124</sup> Così Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, t. 2, cit., 961; v. pure C.G. 25.10.2012, C-553/11, Rintisch c. Eder, § 30.

<sup>125</sup> Vi s. ad es. ancora C.G. 25.10.2012, C-553/11, Rintisch c. Eder, § 32 (sulla dir. 89/104, art. 10 c. 2 lett. a), ove si ribadisce l'estraneità dei marchi difensivi alla dir. 89/104, nonché Mayr C.E., *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, CEDAM, 1991, 214.

evitano la decadenza. Come detto sopra, peraltro, la precisazione non era necessaria, non potendosi dubitare che l'esclusiva comprendesse anche gli imballaggi. Sarebbe ben strano (sempre che sia univoca la distinzione tra confezione e imballaggi) che i terzi dovessero astenersi dall'uso del marchio altrui sulla confezione e che potessero invece liberamente riprodurlo sugli imballaggi. La norma però parla (pure nel testo anteriore) di apposizione "ai fini dell'esportazione". Ci si può allora chiedere se questa microfattispecie di uso salvifico rientri (e se vi rientrasse ante novella) nell'art. 20, c. 2, oppure se lo ecceda: nel primo caso infatti sarebbe una ripetizione inutile (sarebbe allora preferibile un mero rinvio), mentre nel secondo caso la norma avrebbe un senso. Mi pare che l'uso del segno nei due casi debba coincidere: l'uso rientrante nell'esclusiva (che costituisce contraffazione, se realizzato da terzi non autorizzati) è esattamente quello che lo salva da decadenza, se realizzato dal titolare. Non vedrei ragioni per differenziare i due concetti di "uso". Ma tant'è: l'art. 24 c. 2 faceva e continua a fare la precisazione de qua<sup>126</sup> e così pure la dir. (art. 16, § 5, lett. b). C'è semmai da chiedersi se in tale caso (marcatura a fini di esportazione) rientrino nell'esclusiva pure le altre attività introdotte dal nuovo art. 20 c. 2: la risposta dovrebbe essere positiva, non vedendosi motivi per ridurla o meglio per ammettervi la marcatura su prodotti confezioni e imballaggi e per negarla ad es. su etichette cartellini o dispositivi o altre componenti<sup>127</sup>.

### ***Art. 25 cod. propr. ind. (art. 12 d. lgs. 15)***

L'art. 12 aggiunge alle cause di nullità la violazione della disciplina dei marchi collettivi e di certificazione. Si precisa poi (art. 25, c. 1 bis) che, se il contrasto è con i c. 1 e 2 degli artt. 11 e 11bis, l'irregolarità è eliminabile modificando opportuna-

---

<sup>126</sup> L'opinione prevalente ritiene che l'apposizione di marchio a fini di esportazione costituisca violazione: Trib. Bologna 30.03.1998, in *G.A.D.I.*, 1998, § 3804/1, p. 613; Trib. Bologna 07.02.2011, in *G.A.D.I.*, 2013, Rep. Sistem., voce Marchi, sub 10.11.13 (solo m.).

<sup>127</sup> Anzi la novella avrebbe potuto costituire l'occasione per riesaminare il coordinamento della norma sul contenuto della privativa (art. 20, c. 2, cod. propr. ind.) con quella –ora in esame– sul contenuto degli atti che evitano la decadenza. Ma a tale fine non sarebbe probabilmente bastata la delega di recepimento della direttiva, visto che anch'essa –come ricordato nel testo– fa la precisazione di dubbia esattezza circa l'uso salvifico

mente il regolamento d'uso. Il che dovrebbe indirettamente significare che la violazione dei c. 1 e 2 (di entrambi gli articoli) concerne solo "difetti" nel regolamento d'uso emendabili con tale sua modifica: in pratica, che manca qualcuna delle indicazioni richieste dal art. 157, c. 1 bis e c. 1 ter cod. propr. ind., richiamati da art. 11, c.2, e art. 11 bis, c. 2, cod. propr. ind. Effettivamente, leggendo detti c. 1 e 2, altri contrasti non paiono configurabili, se non forse intorno al profilo soggettivo (ad es., per i marchi collettivi, che la domanda sia proposta da società commerciale). In questo caso, però, non pare possibile una semplice modifica della domanda: dovrà semmai essere ripresentata da soggetto diverso, essendo altrimenti condannata al rigetto amministrativo o alla successiva dichiarazione di nullità in sede giudiziale.

Questa possibilità di emenda può essere fatta valere in qualunque momento prima della pronuncia di nullità. Quindi anche in caso di giudizio pendente e, parrebbe, su istanza del titolare del marchio interessato: il giudice dovrà concedere congruo termine, fissando nuova udienza per la verifica. Il limite temporale dovrebbe essere quello consueto delle preclusioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. del giudizio di primo grado. E' vero che qui non si tratta di effettuare nuove allegazioni o deduzioni in vista della decisione, ma di un'istanza permessa dalla legge per evitare il giudizio: per cui si potrebbe pensare di ammetterla anche nelle difese finali o in appello. Tuttavia l'istanza comporta un contraddittorio sul punto se il regolamento sia stato sanato adeguatamente oppure no: quindi parrebbe coerente limitare temporalmente come detto.

Potrà essere fatta valere anche davanti all'ufficio adito per il nuovo procedimento di nullità ex art. 184 bis e segg. cod. propr. ind.

Ad una prima lettura, infine, non paiono possibili altre nullità per violazioni di regole poste nei commi successivi al c. 1 e 2, se non quelle comuni a tutti i marchi tramite il richiamo generale posto nel c. 5 degli artt. 11 e 11 bis. In tal caso, però, basta appunto la norma di nullità comune, che proprio tramite detto c. 5 opererà pure per i marchi collettivi e di certificazione.

### ***Art. 121 cod. propr. ind. (art. 13 d. lgs. 15)***

Importante è la modifica apportata alla disciplina del riparto

dell'onere probatorio. Il novellato art. 121 riduce l'ambito di applicazione della regola generale (l'onere di provare l'invalidità o la decadenza incombe su chi impugna il titolo) nel senso che non si applica alla decadenza per non uso.

In quest'ultimo caso infatti opera la nuova ultima parte del medesimo c. 1: quando viene chiesta o eccepita tale decadenza, spetta al titolare dare la prova di un uso effettivo secondo quanto richiesto dalla legge appunto per evitare la decadenza (è infatti richiamato l'art. 24). La dir. non parla di domanda o eccezione, ma semplicemente di "richiesta del convenuto" (art. 17): ci si può chiedere se coincidano necessariamente con la domanda o l'eccezione processuale. Ad es. la richiesta potrebbe teoricamente (in pratica sarà improbabile) essere anche stragiudiziale e fare ugualmente scattare nel successivo processo l'onere probatorio per il titolare<sup>128</sup>? Se invece si nega dignità alla richiesta stragiudiziale, allora l'istanza, calata nelle forme processuali, consisterà in una domanda o in un'eccezione in senso tecnico<sup>129</sup>. Il nostro legislatore ha adottato l'impostazione solo processuale, come si desume dall'uso dei termini "domandata o eccepita"<sup>130</sup>. Bene poi ha fatto nel non riprendere il termine di "convenuto" come fa la dir.. Il terzo potrebbe essere infatti anche un attore che chiede l'accertamento di decadenza per non uso del marchio altrui: anche in tale caso l'onere di provare l'uso effettivo spetterà appunto al titolare del marchio, se viene richiesto in tal senso. E' probabile che la richiesta di prova sarà frequente, per

---

<sup>128</sup> Nel senso che se, dopo aver inviato la consueta diffida al preteso violatore e aver ricevuto la richiesta di fornire prova dell'uso effettivo quinquennale, il titolare promuova la lite, i fatti costitutivi del diritto azionato comprenderanno pure la prova dell'uso effettivo quinquennale (se l'istanza risulterà in causa o tramite suo rinnovo da parte del convenuto o anche per mera allegazione o produzione documentale –magari non consapevole- del titolare). L'ipotesi è però di dubbia persuasività: l'uso di un termine stragiudiziale come "richiesta" è infatti controbilanciato dall'uso di termini processuali come "convenuto" e "azione" (*defendant* e *request* in inglese; *Auf Verlangen des Beklagten* in tedesco; si v. pure il non chiarissimo tenore del cons. 32).

<sup>129</sup> Salvo vedervi un *quid minus* quale nuova forma di stimolo alla dialettica processuale: la quale però comunque non sfuggirebbe alle preclusioni processuali ex art. 183 bis c.p.c. Ma dovrebbe trattarsi di eccezione di un fatto impeditivo.

<sup>130</sup> Teoricamente, se si desse valenza anche sostanziale (extraprocessuale) al termine "richiesta del convenuto" di cui alla dir. (ipotesi che verosimilmente riuscirà poco attrattiva), l'attuazione limitata al processo potrebbe risultare incompleta.

lo meno quando il marchio azionato non sia particolarmente rinomato: non sarà il rischio di condanna alle spese di lite (nel caso di rigetto) a frenarla.

Circa l'ambito di applicazione, la legge parla di "richiesta del convenuto" (dir.) o di "domanda o eccezione di decadenza per non uso" (art. 121, cod. propr. ind.): quindi pare riferirsi alla giurisdizione cioè alla sede processuale. Esiste però uguale norma per il procedimento amministrativo di nullità (art. 184 quinquies); tuttavia -anche in sua mancanza- si sarebbe dovuti arrivare lo stesso all'estensione della regola de qua. Ciò perché detto procedimento, da un lato, può portare ad una statuizione con efficacia erga omnes e dotata di stabilità<sup>131</sup>, da parificare al giudicato, e, dall'altro, può essere liberamente scelto dal titolare (pretesa vittima di contraffazione). Stante ciò, non si può pensare di privare il preteso contraffattore di tale strumento difensivo, che gli spetterebbe se fosse convenuto davanti al giudice anziché all'Ufficio: costituirebbe scappatoia troppo comoda per il titolare per eludere il nuovo onere probatorio in sede giurisdizionale<sup>132</sup>.

Detta disciplina della decadenza per non uso è nuova ed è assai importante, potendo l'onere probatorio sfociare in esiti sorprendenti<sup>133</sup>. Secondo la disciplina anteriore infatti, nonostante la facilitazione probatoria della utilizzabilità di qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici, l'onere alla fine spettava pur

---

<sup>131</sup> Così intenderei il combinato disposto dell'art. 184 sexies e dell'art. 122, c. 4 bis, cod. propr. ind. Se è esatto quanto osservato nel testo, sarà come applicare l'art. 2909 al caso nostro aggiungendo a "sentenza passata in giudicato" l'inciso "nonché nel provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inopugnabile" (art. 184 sexies c.1), oppure ripetendo la regola in un apposito secondo comma.

<sup>132</sup> Anzi, pure la sede "amministrativa" forse è in realtà da ritenere sostanzialmente giurisdizionale, se è vero che "giurisdizione è ogni attività cognitiva e decisoria destinata, secondo un dato ordinamento positivo, a porre capo al vincolo del giudicato sostanziale" (così Allorio E., citato da Consolo C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, t.1: Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, 5 ed., Padova, 2006, 189-190). In effetto l'Ufficio nel caso *de quo* decide su diritti e dunque *ius dicit*.

<sup>133</sup> Si v. il caso *Supermac's c. McDonald's*, deciso dall'EUIPO, Cancellation Division, l'11 gennaio 2019 (n° 14788 C-REVOCAZIONE). La notorietà mondiale di McDonald's è stata sfidata tramite istanza di decadenza per non uso del marchio denominativo n° 62 638 <<BIG MAC>>: l'istanza è stata accolta e il marchio annullato in toto (su cui v. nota di D. Meale, *Supermac's great Big Mac attack: even world-famous brands need to prove use*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019, vol. 14, n. 5, 347 ss).

sempre all'impugnante. Ora è l'opposto: in caso di dubbio, il giudice dovrà accogliere l'eccezione o la domanda di decadenza per non uso, in piena applicazione della regola della c.d. vicinanza alla prova. La prova di fatti negativi, come il non uso, era effettivamente difficilissima, forse impossibile, senza ricorrere alle presunzioni. Bene quindi ha fatto il legislatore europeo a discostarsi. Stante l'espressa limitazione alla decadenza per non uso, non si applicherà alle altre cause di decadenza (volgarizzazione, illiceità sopravvenuta): il che è giustificato, poiché non ricorrono -a differenza del non uso- le difficoltà proprie del dover provare fatti negativi.

***Art. 122 bis cod. propr. ind. (art. 15 d. lgs. 15)***

L'art. 15 introduce l'art. 122 bis sulla legittimazione del licenziatario alle cause di contraffazione (art. 25 §. 3-4 dir. e art. 34 § 1 dir. per i marchi collettivi)<sup>134</sup>.

La norma riguarda l' "azione per contraffazione". "Contraffazione" è un concetto più volte utilizzato nel c.p.i. (ad es.: art. 57 u.c.; art. 67 c.2; artt. 77 lett. a; art. 81 c. 6; art. 95; nel art. 120 c. 1 ove "azione di nullità e di contraffazione"; art. 121 c. 1; art. 145 ..) ma mai precisato. Da una sommaria ricognizione di detti usi, pare doverlo intendere come sinonimo di "violazione": quindi "azione di contraffazione" (o "per contraffazione": non pare esserci differenza) dovrebbe comprendere tutti i rimedi di legge nel caso appunto di violazione del diritto: dalla domanda di accertamento della violazione all'inibitoria e alle altre misure correttive ex art. 124 cod. propr. ind.<sup>135</sup>, tranne l'azione di risarcimento del danno ex art. 125 cod. propr. ind. (su cui v. subito

---

<sup>134</sup> La rubrica dell'art. 122 bis ("Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario") è equivoca: sarebbe stata più chiara un'espressione del tipo "Legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione". Infatti lì si regola non tanto chi abbia legittimazione circa un'azione di spettanza del licenziatario, quanto la disciplina dell'attribuzione di legittimazione al licenziatario in relazione all'azione di contraffazione (in prima battuta spettante al titolare del marchio). v. poi v. però il § 2 dell'art. 34 dir., che -salvo errore- non risulta recepito: " Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso" (ricorda le questioni interpretative intorno all'art. 2601 c.c. sull'azione delle associazioni professionali, scarsamente applicato).

<sup>135</sup> V. sotto per un cenno all'azione di risarcimento del danno.

sotto). In altre parole potrebbe pensarsi ad una soluzione, secondo cui nel concetto di "azione per contraffazione" ex art. 122 bis c. 1 rientrano solo le azioni c.d. reali, non quelle personali ex art. 125 (risarcimento del danno, prezzo del consenso e trasferimento dei profitti).

Secondo la novella il licenziatario può promuovere l'azione per contraffazione (quindi, direi, qualunque sia la domanda concretamente avanzata) solo con il consenso del titolare. Il consenso può essere dato anche *ex ante* (in sede contrattuale o al di fuori di essa) oppure *ex post* cioè dopo aver scoperto l'illecito altrui, sia in forma bilaterale o anche unilaterale (tecnicamente: tramite autorizzazione).

Il c. 1 dice "fatte salve le clausole del contratto di licenza". Il che può intendersi nel senso che come appena detto non serve il rinnovo del consenso dopo la scoperta della violazione, se il permesso di agire in contraffazione era già stato concesso in sede di stipula. Ma può anche essere inteso, direi, nel senso che il contratto può proibire del tutto la legittimazione del licenziatario. Anche questo caso però è già compreso nel disposto "il licenziatario può avviare un'azione ... solo con il consenso del titolare": infatti se nel contratto nulla si dice, vuol dire che un consenso di questo tipo manca, per cui il licenziatario non può promuovere la lite. L'inciso iniziale "fatte salve Le clausole del contratto di licenza" parrebbe dunque inutile: se questo è esatto, probabilmente è stato inserito per inerzia, essendo previsto nella direttiva. In breve, la legittimazione ad agire (*legitimatio ad causam*) del licenziatario dipende dal consenso del titolare e il licenziatario-attore dovrà provarla in causa (v. subito sotto).

Non essendo specificato, la regola è da intendere nel senso che si applica a tutti i licenziatari, esclusivi e non esclusivi. Va però integrata col disposto della seconda parte del c. 1. Questo permette al licenziatario esclusivo di avviare l'azione anche senza specifico consenso, qualora il titolare, appositamente intimato, non abbia promosso l'azione entro termini appropriati<sup>136</sup> (al titolare basterà pure una domanda cautelare). Qui la legge copia la direttiva e non precisa il termine, lasciandolo nel vago: sarebbe stato meglio quantificarlo, magari con un termine comodo (ad es. trimestrale o quadrimestrale). Si potrebbe forse

---

<sup>136</sup> Chissà perché al plurale. Forse, ancora, per inerzia rispetto ad una imprecisa versione italiana della dir., art. 25 c.3: quella inglese e tedesca recano il singolare.

giustificare la vaghezza della scelta legislativa in base ad un duplice argomento: 1° che il termine dovrebbe essere modulabile in base alle circostanze, ad es. perché dovrebbe essere assai più breve in caso di domanda cautelare. Qui si apre però un problema, se non erro, ed anche a testo vigente: se il licenziatario ritiene opportuna una domanda cautelare in tempi rapidissimi e il titolare invece ritiene più opportuno un giudizio ordinario per poterlo meglio preparare (quindi con tempi più lunghi), *quid iuris?* Chi prevale? Credo che non si possa conculcare il diritto del licenziatario, il quale quindi avrà diritto di attendere solo il termine breve, quello adatto appunto alla tutela da lui ritenuta più opportuna. Resta però una difficoltà pratica: dovendo il licenziatario attendere il termine breve concesso al titolare<sup>137</sup>, potrebbe svanire medio tempore il periculum in mora. Diverrebbe allora prospettabile un'interpretazione per cui l'onere di concedere il termine dilatorio al titolare vigesse solo quando si trattasse di giudizio di cognizione ordinaria, non quando il licenziatario intendesse promuovere (a sua insindacabile scelta: se non gli sta bene, il titolare lo escluda nelle pattuizioni contrattuali) un giudizio cautelare o comunque sommario<sup>138</sup>; 2° la vaghezza del termine potrebbe poi giustificarsi affermando che è inopportuno un termine uguale per tutte le liti, quando alcune possono essere semplici da istruire, mentre altre possono essere assai complesse. Tuttavia l'impressione è che un'accorta redazione del testo legislativo avrebbe potuto superare i due profili. Resta però il fatto che il termine indeterminato procurerà incertezza: è dunque prevedibile che i nuovi contratti di licenza regoleranno questo aspetto.

La legge non dice a chi spetti determinare il termine, né è pensabile il ricorso al giudice per la fissazione *ex ante* (ad es. in base all'art. 1183 c. 1 seconda parte cc) sia per la strettezza dei tempi, sia perché non si tratta di termine d'adempimento di un'obbligazione. Pertanto verrà o concordato dalle parti (spesso in sede di stipula contrattuale) oppure fissato unilateralmente dal licenziatario e poi eventualmente (cioè *ex post*) vagliato dal giudice, qualora il titolare lo ritenesse inadeguato e avanzasse pretese di

---

<sup>137</sup> Chi lo fissa poi, il licenziatario? oppure viene indirettamente fissato solo dal giudice *ex post* nell'eventuale lite tra titolare e licenziatario?

<sup>138</sup> la legge dispone qualcosa del genere circa l'applicabilità della mediazione e della negoziazione assistita ai procedimenti sommari: art. 5 c. 3-4, d. lgs. 04.03.2010 n. 28 e art. 3 c. 3-4, D.L. 12.09.2014 n. 132.

qualche tipo a ciò connesse.

Resta da capire il concetto di “licenziatario esclusivo”, essendo spesso incerto se tale sia l’unico utilizzatore in assoluto (nemmeno il titolare potrà usarlo) oppure l’unico utilizzatore oltre al titolare del segno, il quale conserva il potere di utilizzare il segno in proprio e direttamente<sup>139</sup>. Anche la delimitazione territoriale dell’esclusiva non è scontata: può essere mondiale, nazionale o anche a livello minore, variamente configurato in base alle scelte organizzativo-distributive del titolare (regionale, ultraregionale -es. triveneto o Nord-, provinciale, interprovinciale ad es. -province della Lombardia est e della Lombardia Ovest-). L’esclusività territoriale poi potrebbe essere combinata con quella per canale distributivo (ad es. tutti supermercati, magari oltre una certa soglia dimensionale o di acquisti, della provincia, della regione, oppure negozi fisici/negozi online) o forse altri criteri ancora che la scienza dell’organizzazione aziendale escogiterà (o già prevede).

La norma sarà poi da intendere nel senso che la facoltà, concessa al licenziatario esclusivo, è limitata ai fatti illeciti verificatisi nel territorio e/o nel canale distributivo coperto dall’esclusiva.

Il soggetto passivo dell’azione (e cioè l’allegato contraffattore), in mancanza di limitazioni, può essere chiunque: un terzo, altri licenziatari, sublicenziatari o anche lo stesso titolare/licenziante. Nell’ultimo caso però logica vorrebbe che non fosse necessario alcun consenso del titolare medesimo: non si può pretendere che egli autorizzi l’azione contro sé medesimo. E del resto impedire in tale caso al licenziatario l’azione reale, lasciandogli solo quella contrattuale, appare una limitazione immotivata della tutela della sua sfera giuridica: perché mai essa può essere tutelata meglio (con i rimedi specifici ex art. 121 segg., c.p.i.) quando diretta verso terzi e peggio (con la sola azione contrattuale) se diretta verso il titolare? O comunque, anche non concordando con questo giudizio qualitativo sulle due tutela, perché mai non dovrebbe spettare alla vittima decidere? E’ stato segnalato un precedente in senso opposto, basato sul fatto che l’art. 23, c. 3, cod. propr. ind. permette -stando alla lettera- solo

---

<sup>139</sup> Il punto è talore fonte di equivoci nella pratica.

al licenziante l'azione reale verso il licenziatario e non la possibilità inversa<sup>140</sup>. A parte la fondatezza di questa interpretazione dell'art. 23 c.p.i., oggi però, in presenza dell'art. 122 bis, la tesi non è più sostenibile.

Visto che la legittimazione del licenziatario è regolabile dal contratto, si potrebbe anche sostenere che questo potesse modularla in vario modo: qui allora si vedrebbe l'utilità della salvezza delle clausole contrattuali, posta all'inizio dell'art. in esame e sopra ritenuta sostanzialmente inutile. Ad es. le parti potrebbero regolare diversamente la legittimazione in base al tipo di violazione, al tipo di soggetto violatore, al luogo dei fatti illeciti o in base al tipo di domande avanzate (solo accertamento, risarcimento del danno, misure correttive e sanzioni civili, etc.). Modulazione non solo nel senso del sì o del no ma ad es. nel senso di fissare un maggior o minor termine dilatorio a carico del licenziatario, con uno o più avvisi da inviare al titolare prima di poter lui stesso iniziare il processo. Dovrebbero essere pattuizioni valide, interessando solo le due parti del contratto di licenza e non il terzo, ipotetico violatore in caso di lite<sup>141</sup>.

Ante novella la legittimazione del licenziatario non esclusivo era l'unica dibattuta, essendo invece solitamente riconosciuta al licenziatario esclusivo.

Trattandosi di elemento costitutivo della domanda (condizione dell'azione), il consenso del titolare dovrà essere provato dal licenziatario attore<sup>142</sup>. La prova sarà libera, in mancanza di norma in senso contrario (quale ad es. quella sul trasferimento del marchio europeo: art. 20, § 3, reg. 2017/1001): anche il trasferimento del marchio nazionale, del resto, è a forma libera<sup>143</sup>, sicchè uguale sarà la soluzione per il meno impegnativo atto di concessione della legittimazione processuale. Concernendo poi

---

<sup>140</sup> Trib. Bologna ord. 04.10.2012, *G.A.D.I.*, 2013, 5996, p. 701.

<sup>141</sup> L'interesse di costui dovrebbe consistere solo nel conoscere la pattuizione, per poter vagliare la soddisfazione o meno di questa condizione dell'azione (legittimazione ad agire: v. subito dopo), in relazione alla lite concretamente instaurata. Mi domando se in certi casi la pattuizione debba avere data certa verso il preteso violatore: ma il tema non può essere qui affrontato.

<sup>142</sup> Cass. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951.

<sup>143</sup> V. ad es. Trib. Milano, 06.03.2014, da *www.ilcaso.it*, 2015 ma letto in Pluris (i precedenti sono pochi, a differenza dei contratti di licenza); Mayr C.E., *Art. 23*, in Ubertazzi L.C. (dir.), *Comm. breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e concorrenza*, cit., sub II.5, 282.

solamente la licenza di marchio, sarebbe stato forse più appropriato inserire la norma in esame nella parte del cod. propr. ind. relativa ai marchi (ad es. aggiungendo dei commi al predetto art. 23), invece che nella sez. I, capo III del c.p.i., concernente tutti i diritti di proprietà industriale.

Il licenziatario (senza precisazioni e quindi pure quello non esclusivo) può intervenire nell'azione di contraffazione avviata dal titolare per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. Potrà naturalmente anche chiederlo in proprio in un separato giudizio, senza la presenza del titolare-licenziante, la quale affermazione riposa su due argomenti: i) il diritto del licenziatario al ristoro del pregiudizio subito da terzi non può certo dipendere dall'iniziativa del licenziante: sarebbe altrimenti incostituzionale per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.); ii) la regola opposta (onere di intervento nel giudizio promosso dal licenziante per ottenere il risarcimento) è lecito presumere sarebbe stata affermata in modo diretto, anziché limitarsi a facultizzare l'intervento<sup>144</sup>. Sarei portato ad equiparare il regime dell'azione di risarcimento del danno in senso tecnico a quello delle altre azioni previste dall'art. 125 (prezzo del consenso e trasferimento degli utili conseguiti dal contraffattore), alla luce della natura personale anche ad esse attribuibile<sup>145</sup>. Se così fosse, si porrebbe però -se non erro- un problema processuale per il caso di azione risarcitoria (o una delle altre due previste nell'art. 125 cod. propr. ind.) promossa autonomamente dal licenziatario. L'azione di condanna al risarcimento del danno presuppone infatti l'accertamento della violazione e quindi dell'esistenza e della validità del titolo azionato: il che avverrebbe allora in via solamente incidentale. Ma se esistenza o -soprattutto- validità fossero contestata dal terzo convenuto, il quale chiedesse al giudice sul punto un accertamento idoneo al giudicato, *quid iuris?* Probabilmente non si potrebbe omettere di chiamare in causa il licenziante-titolare, se si accogliesse la predetta tesi della autonoma azionabilità del diritto risarcitorio in capo al licenziatario. La questione merita specifico approfondimento.

---

<sup>144</sup> Non si può ricavare un onere decadenziale (dal diritto al risarcimento del danno) da una norma che semplicemente facultizza.

<sup>145</sup> La distinzione azioni reali/azioni personali peraltro meriterebbe approfondimento, venendo tramandata spesso tralaticciamente.

Potrà intervenire, direi, anche nel processo relativo a qualunque altra azione reale promossa dal titolare (inibitoria etc.). Si tratterà solitamente di intervento litisconsortile (o adesivo autonomo), in quanto fa valere un diritto proprio contro una soltanto delle parti; intervento c.d. principale, invece, quando proponesse domanda anche verso il titolare.

In sintesi il c. 1 permette al licenziatario di avviare un'azione di contraffazione solo col consenso del titolare (o dopo avergli concesso un termine appropriato), mentre il c. 2 concede al licenziatario facoltà di intervento, menzionando solo l'azione di risarcimento del danno.. In altre parole il licenziatario ha bisogno del consenso del titolare solo se intende promuovere l'azione, qualunque essa sia<sup>146</sup>. La ratio della regola, allora, dovrebbe consistere nel fatto che promuovere l'azione espone al rischio (elevato) di eccezioni o domande riconvenzionali di invalidità del titolo<sup>147</sup>, che è opportuno sia vagliato dal titolare del diritto e non solo dal licenziatario<sup>148</sup>. L'ingresso, quale interveniente in un processo già promosso dal titolare, invece, non presenta questo rischio, che è già stato vagliato dal licenziante-titolare, attore originario.

#### ***Art. 184 bis segg. cod. propr. ind. (art. 29 d. lgs. 15)***

Un cenno infine ai profili sostanziali della procedura amministrativa di nullità o decadenza (artt. 45-47 dir.). La procedura è complessa e importante, anche per la disciplina dei rapporti tra essa e l'eventuale processo/procedimento avente medesimo o

---

<sup>146</sup> Anche di risarcimento del danno (proprio, ovviamente, non del titolare, non ricorrendo ipotesi di sostituzione processuale). Infatti la condanna al risarcimento del danno contiene il previo accertamento della validità del marchio e poi espone chi agisce alla richiesta di prova di uso effettivo quinquennale, come visto poco sopra.

<sup>147</sup> Addirittura di rovesciamento dell'onere della prova, nel caso di eccezione o domanda riconvenzionale di non uso quinquennale: v. sopra la novella all'art. 121 c. 1 cod. propr. ind. .

<sup>148</sup> Si pensi soprattutto al rischio di dichiarazione di nullità con efficacia *erga omnes* ex art. 123 cod. propr. ind.

connesso oggetto pendente presso lo stesso UIBM<sup>149</sup> o –soprattutto- l'autorità giudiziaria<sup>150</sup>; l'entrata in vigore è peraltro subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale applicativo (art. 184 nonies; regola stranamente inserita nel cod. propr. ind., invece che solo nel d. lgs. 15). Nei cons. della dir. 2436 (cons. 38) non è spiegato il motivo di questa istituto assai innovativo (almeno per l'Italia): solo si parla di un “mezzo efficace per dichiarare decaduti i marchi di impresa o per dichiararli nulli”<sup>151</sup>. La ragione pare allora riposare sulla convinzione che il procedimento amministrativo sia più rapido: l'efficacia delle dichiarazioni di decadenza è essenzialmente questo, almeno se ci si pone nell'ottica della trasparenza del mercato e dell'esigenza che esso sia liberato dalle registrazioni non più valide o esistenti. E' prevedibile allora che questo istituto verrà invocato spesso, tenuto conto dei suoi significativi effetti: da un lato la dichiarazione amministrativa di nullità e decadenza ha efficacia *erga omnes* quando sia diventata inoppugnabile (art. 184 sexies c. 1 c.p.i.); dall'altro, l'eventuale azione in sede giurisdizionale verrebbe dichiarata improcedibile in presenza di decisione ex art. 184 quater o anche solo di pendenza ex art. 184 bis presso l'UIBM (art. 122 c. 4 bis, introdotto dall'art. 14 d. lgs. 15).

Sorge il problema del coordinamento tra il processo giurisdi-

---

<sup>149</sup> La norma è qui di difficile interpretazione. Se già l'istanza ex art. 184 bis è presentata all'UIBM, cosa significa affermarne l'improcedibilità qualora su domanda “fra le stesse parti” (e con uguale oggetto e fatti costitutivi) penda un procedimento sempre all'UIBM (art. 184 bis c. 9)? Chi sono le parti del giudizio di nullità? Nel caso di nullità relative, il titolare della registrazione e l'istante, titolare dell'antiorità fatta valere. Ma nel caso di nullità assolute, la cui legittimazione spetta a qualunque interessato? Parrebbe sempre l'istante e i titolari di diritti sul marchio (eventuali diritti di garanzia: art. 140 cod. propr. ind.). Da qui in poi dunque si ragionerà solo sul coordinamento tra processo giurisdizionale e procedimento amministrativo (non tra due procedimenti amministrativi, ipotesi che parrebbe ammessa dal dettato normativo, tranne l'ipotesi di errore redazionale nella stesura del d. lgs.)

<sup>150</sup> Disciplina nuova, non prevista nella dir. 2008/95

<sup>151</sup> Il cons. 38 nel primo periodo (relativo alla opposizione alla registrazione) menziona lo scopo “di assicurare l'efficace protezione del marchio di impresa”: cioè mira ad accrescere la tutela dell'esclusiva. E' da chiedersi se questo scopo sia estendibile anche al nuovo istituto della nullità e decadenza amministrative, menzionate nel periodo successivo del medesimo considerando: almeno nei casi in cui la legittimazione spetta non a qualunque interessato (art. 184 ter, lett. a), per il quale varrà quanto esposto nel testo, bensì solo agli aventi diritto specificamente indicati (art. 184 ter lett. b-lett. c).

zionale e il nuovo procedimento amministrativo. Le norme pertinenti sono collocate in entrambi i versanti. Quanto al primo, si tratta dell'art. 122 c. 4 bis-4 ter cod. propr. ind., che ne regola la sorte quando sia preceduto dal procedimento amministrativo<sup>152</sup>, disponendo l'improcedibilità (c. 4 bis) o la possibilità di sospensione (c. 4ter) del processo giurisdizionale stesso. Quanto al lato del procedimento amministrativo, si tratta dell'art. 184 bis, c. 9-10-11, che ne regola la sorte quando sia questo ad essere preceduto dal processo giurisdizionale, disponendo l'improcedibilità (c. 9 e c. 11)<sup>153</sup>, oppure la possibile sospensione (c. 10) del procedimento amministrativo.

Potrebbe sorgere un dubbio. L'esplicito effetto di improcedibilità<sup>154</sup> ex art. 122, c. 4 bis, inibisce la tutela giurisdizionale; il diritto a quest'ultima però ha dignità costituzionale e non può certo essere conculcato dalla legge ordinaria, nemmeno se di provenienza europea, né in generale né (tanto meno) per ragioni di miglior funzionamento del mercato o simili<sup>155</sup>. La soluzione

---

<sup>152</sup> Sulla medesima azione (c. 4 bis) o su azione connessa, non ricadente nel c. 4 bis (c. 4 ter).

<sup>153</sup> Il c. 11 regola il caso in cui l'istanza amministrativa sia né anteriore né posteriore alla domanda giudiziale, bensì "presentata contestualmente". Il concetto di "contestualità" non è di facile interpretazione: forse ricorre quando il deposito dell'istanza amministrativa e la pendenza giurisdizionale si verificano genericamente nel medesimo giorno. Stabilire infatti la priorità in base ad ore e minuti sarebbe assai problematico, trattandosi di uffici e sistemi informatici diversi. Né sarebbe applicabile una regola come quella in materia ipotecaria, secondo cui le iscrizioni vanno eseguite sotto lo stesso numero, quando le note sono presentate da più persone "contemporaneamente" (art. 2853 cc): si presuppone infatti l'unicità di Ufficio ricevente. Ebbene, nel caso di contestualità, il c. 11 fa prevalere la sede giurisdizionale.

<sup>154</sup> La quale ha di solito a che fare non con la regolarità dell'atto introduttivo, ma con un'attività ad esso estranea e successiva (Consolo C., *Spiegazioni di diritto processuale civile. t. 3: il processo di primo grado e le impugnazioni*, Cedam, 2009, 385/386; Mandrioli C., *Diritto processuale civile*, II, Giappichelli, 2009, 20 ed., 439).

<sup>155</sup> Ad onore del vero, il coordinamento tra sede giurisdizionale e sede amministrativa non risulta disciplinato dall'art. 45 dir., il quale, regolando la seconda, si limita a fare salvo il ricorso giurisdizionale (v. il § 1). Del resto pure la legge delega per il recepimento si limita a porre un'analoga regola, come criterio direttivo al Governo (art. 3, c.3, lett. g., L. 163/2017). Se non erro dunque sorge un dubbio di incostituzionalità del d. lgs. 15 sul punto per carenza di delega; non superabile, direi, con un argomento *ab inconvenienti* nel senso ad es. di dire che disciplinare il coordinamento era necessario per evitare il rischio di contrasto di giudicati.

potrebbe astrattamente essere quella, per cui la tutela giurisdizionale è da considerare non assente ma solo posticipata a quella amministrativa, dato che le sentenze dell'UIBM sono ricorribili alla Commissione dei Ricorsi (art. 135 c. 1 cod. propr. ind.), la cui sentenza è impugnabile in Cassazione (art. 136 terdecies).

La legge dispone espressamente la salvezza della via giurisdizionale nell'*incipit* dell'art 184 bis cod. propr. ind.. Come interpretarla?<sup>156</sup>. Come accennato poco sopra, lo scenario dovrebbe essere il seguente. Da un lato, decadenza e nullità amministrative hanno efficacia erga omnes (art. 184 sexies), fatta però salva la via giurisdizionale (art. 184 bis c. 1). Dall'altro, il soggetto, intenzionato a far dichiarare la nullità o la decadenza di una registrazione altrui, sembra possa all'inizio liberamente scegliere tra la via giurisdizionale e quella amministrativa: l'esperimento di una, però, rende improcedibile l'altra, eventualmente intrapresa in un secondo momento da chiunque. Questa sommaria ipotesi ricostruttiva ha però l'inconveniente che, qualora si opti per la via amministrativa, si perde un grado di giurisdizione<sup>157</sup> e si ritarda l'esperimento della via giurisdizionale. Il che vale in particolare per il convenuto, che subisce la scelta iniziale dell'attore<sup>158</sup>; il quale invece, potendo scegliere da subito la via giurisdizionale, non può avanzare questa lamentela se opta per quella amministrativa.

Secondo l'art. 184 bis, c. 2, i motivi di decadenza trattabili in sede amministrativa sono:

- volgarizzazione (art. 13 c. 4 c.p.i.)
- ingannevolezza sopravvenuta (art. 14 c. 2 lett. a), c.p.i. )
- non uso (art. 24 c.p.i.).

Non sono invece richiamate le altre ipotesi di decadenza: illiquidità sopravvenuta (art.14 c 2 sub b) ed omessa adozione delle misure ragionevoli da parte del titolare di marchi collettivi o di certificazione (art.14 c 2, nuova lett. c). L'omissione della prima ipotesi è alquanto strana, visto che la stessa causa –anche se non

---

<sup>156</sup> Non mi è chiaro perché nell'art. 184 bis c. 1 la clausola di salvezza si riferisca all'azione in corte ex art. 120 cpi, mentre nei seguenti c. 9 e 11 si riferisca all'azione in corte ex art. 122 cod. propr. ind.

<sup>157</sup> A meno di ritenere giurisdizionale nella sostanza anche la procedura e la decisione dell'UIBM.

<sup>158</sup> C'è da chiedersi se non sia una lesione del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.).

sopravvenuta ma originaria- è una delle cause di nullità (art. 14 lett. a) trattabili in sede amministrativa, come ricordo qui appresso. Tuttavia il testo della dir. (art. 45 c. 2) non permette altra soluzione: ivi è detto che la decadenza amministrativa deve riguardare i motivi dell'art. 19 (non uso) e art. 20 (volgarizzazione; ingannevolezza sopravvenuta)<sup>159</sup>.

Secondo l'art. 184 bis c. 3, i motivi di nullità ivi trattabili sono quelli conseguenti alla violazione delle norme in tema di:

1. tipologia dei segni (l'elencazione è però esemplificativa: "tutti i segni, in particolare ..."), distintività e rappresentabilità nel registro (art. 7 c.p.i.)

2. marchi di forma e altre caratteristiche non registrabili (art. 9 c.p.i.)

3. stemmi internazionali o segni di interesse pubblico (art. 10 c. 1 c.p.i.).

4. capacità distintiva (art. 13, c. 1-2-3 cod. propr. ind.)

5. illiceità e decettività originaria nonché contrasto con la legislazione su denominazioni di origine/indicazioni geografiche/menzioni tradizionali/specialità tradizionali/varietà vegetali (art. 14, c.1, lett. a, b, c-bis, c-ter, c-quater e c quinquies: cioè tutti i casi del comma 1, tranne la lett. c), su cui v. sotto)<sup>160</sup>.

(i numeri da 1 a 5 sono indicati nella lett. a dell'art. 184 bis c. 3)

6. mancanza di novità a causa di una registrazione anteriore o per un anteriore marchio notoriamente conosciuto, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. c-d-e-f) (art. 184 bis c. 3 lett. b).

7. un particolare tipo di registrazione in malafede e cioè quella costituita dalla registrazione da parte dell'agente o rappresentante senza autorizzazione del *principal* (rappresentato o preponente) o comunque senza un giustificato motivo (art. 184 bis c. 3 lett. c): si tratta di nullità nuova, qualora la si tenga appunto distinta dalla registrazione in malafede<sup>161</sup>. Si ricordi che nella

---

<sup>159</sup> Bene ha fatto il d. lgs. 15 ad attenersi alla dir. la quale, sul punto, non permette soluzioni più estese, a differenza della nullità (art. 45 § 3 dir.), in cui è stato inserito un "almeno per i seguenti motivi"

<sup>160</sup> Da notare che l'art. 184 bis, c. 3, alla lett. a), menziona pure la nullità di cui alla lett. d) dell'art. 14 c.1, c.p.i. : tuttavia la lett. d) non esiste, né nel testo attuale né in quello anteriore al d. lgs. 15.

<sup>161</sup> Interpreterei la norma nel senso che riguarda una registrazione avvenuta a nome proprio da parte dell'agente/rappresentante: cioè non spendendo il nome del

dir. sono tenute nettamente distinte: la registrazione in malafede è causa di nullità assoluta (dir. art. 4 c. 2), mentre quella ora in esame è relativa (dir. art. 5 c. 3 lett. b). Non è facile individuare cosa possa costituire “giustificato motivo” per la registrazione, qualora manchi l’autorizzazione/incarico da parte dell’avente diritto. Con un pò di sforzo, vien da pensare a casi di domanda presentata dall’agente: - a titolo di *negotiorum gestio* ex art. 2028 segg, cc; - nel tempo intercorrente tra l’incarico inizialmente conferitogli e la successiva revoca del medesimo, in conformità però alle regole di tempestività poste dall’art 1328 cc, applicabile pure agli atti unilaterali (art. 1324); - in fase precontrattuale e sulla base di trattative avanzate che avevano fatto sorgere in lui serio affidamento sull’ottenimento dell’incarico, contemplante pure tale compito, trattative poi non sfociate nella conclusione del contratto . La prassi forse ne farà emergere altri.

---

preponente/rappresentato, pur “spettando” a quest’ultimo il diritto di registrare. La norma letteralmente non lo dice, ma lo si desume ad es. dal seg. c. 4, lett. c, del medesimo art. 184 bis, secondo cui il titolare può ottenere il trasferimento a proprio nome dell’attestato. Se fosse così, sarebbe impreciso il seguente art. 184 ter, lett. c), che attribuisce la legittimazione per questa causa di nullità al “titolare di marchio di impresa interessato”. Il titolare della registrazione, infatti, è appunto l’agente/rappresentante “abusivo”, sicchè sarebbe più esatto discorrere di “titolare dell’aspettativa”, “avente diritto” o simili (v. art. 118 c.1 cod. propr. ind.). Per lo stesso motivo anche il cit. art. 184 bis c. 3 lett. c), laddove parla di “senza il consenso del titolare” è sibillino: anche se un po’ meno, dato che potrebbe riferire la titolarità alla aspettativa, non al diritto di marchio, che *in thesi* è in titolarità all’agente/rappresentante (uguale discorso va fatto per la dir.: art. 5 c.3 e art. 13). Sulla nullità per domanda in malafede v. oggi Trib. UE 14.05.2019, T-795/17, Carlos Moreira c. EUIPO-Neymar, che ha confermato il rigetto relativo al marchio denominativo “Neymar”: bisogna considerare tutti i fattori rilevanti al tempo del domanda e in particolare: <<18. [...] (i) the fact that the applicant for registration knows or must know that a third party is using, in at least one Member State, an identical or similar sign for an identical or similar product or service capable of being confused with the sign for which registration is sought; (ii) the intention of the applicant for registration to prevent that third party from continuing to use such a sign; and (iii) the degree of legal protection enjoyed by the third party’s sign and by the sign for which registration is sought; 20. [...] Account may also be taken of the origin of the contested sign and its use since its creation, the commercial logic underlying the filing of the application for registration of that sign as an EU trade mark, and the chronology of events leading up to that filing [...]. 21. Consideration must also be given to the intention of the applicant for registration at the time when he files the application for registration [...] 23. Thus, the concept of bad faith relates to a subjective motivation on the part of the trade mark applicant, namely a dishonest intention or other sinister motive. It involves conduct which departs from accepted principles of ethical behaviour or honest commercial and business practices>> (manca il testo integrale in italiano).

La cosa strana, infine, è che questa causa di nullità è comminata solo in sede amministrativa e non nella parte generale/sostanziale: non figura infatti nell'elenco di cui all'art. 25 cod. propr. ind. Bisogna quindi intendere che vale solo in detta sede, mentre non è rilevabile in sede di esame della domanda né poi in sede giurisdizionale, nella misura in cui ecceda o si differenzi dalla fattispecie della domanda in malafede<sup>162</sup>? Nella sede giurisdizionale sarà forse rilevabile, data la disciplina del “doppio binario” sopra vista: che includerà nel “medesimo oggetto” tutte le cause di nullità. Sarà allora nullità assoluta o relativa? Relativa direi, alla luce dell'art. 122 c.2 cpi, dato che si basa sulla violazione di un'aspettativa e dunque di un'antiorità. Ma sarà rilevabile anche in sede di esame della domanda da parte dell'Ufficio? Stando alla lettera dell'art. 170 c.1 lett. a, cod. propr. ind., la risposta è negativa<sup>163</sup>.

Dovrebbero quindi rimanere escluse dalla trattabilità amministrativa (salvo dimenticanze):

1. le nullità ex art. 8 c.p.i. (art. 25 lett. c) cpi): forse perché, non essendo documentali, richiederebbero una delicata istruttoria in fatto, che è opportuno riservare al controllo giurisdizionale;

---

<sup>162</sup> Ci sarebbe da chiedersi se, dato il disallineamento citato, potessero sorgere difficoltà nel coordinare l'impugnazione amministrativa con quella giurisdizionale. Se ad es. pende un procedimento amministrativo di nullità ex art. 184 bis c. 3 lett. c) e poi viene promosso un giudizio di nullità per deposito in malafede (art. 19 c.2 cod. propr. ind.) sullo stesso marchio e tra le stesse parti, ricorre il caso di “medesimo oggetto” con obbligo di dichiarazione di improcedibilità ex art. 184 bis c. 9 cod. propr. ind.? O solamente la connessione tra procedimento regolata dal seguente c. 10? O nessuna delle due ipotesi?

<sup>163</sup> Se non erro, poi, c'è una difficoltà interpretativa della dir. circa il marchio ottenuto abusivamente dal rappresentante/agente. Da un lato, si commina la nullità (art. 5 § 3, lett. b); dall'altro si concede al titolare dell'aspettativa la (sorprendente) facoltà di opporsi all'uso dell'agente/rappresentante, sulla base di un'implicita qualificazione della sua condotta come contraffazione (non vedo a quale altro titolo), a dispetto dell'intestazione risultante dal registro (che verrebbe allora disapplicata in via incidentale), e /o di ottenere il trasferimento della registrazione a proprio nome (art. 13 c.1). Le due norme potrebbero conciliarsi nel senso che il titolare (dell'aspettativa) può scegliere tra la via della nullità del diritto, da una parte, e quella dell'azione di contraffazione e/o del trasferimento della registrazione, dall'altra. Le due vie sono alternative: la seconda infatti presuppone la validità del titolo. L'art. 13 dir. , se non erro, non è stato recepito, anche se la norma non era facoltativa, a meno di far rientrare in toto il caso nella nullità ex art. 118 c.3 cod. propr. ind.: che però non attuerebbe il potere di opporsi all'uso e cioè di agire in contraffazione.

2. le nullità per carenza di novità ex art. 12 lett. a –b: anche qui forse per la inopportunità di un istruttoria sui fatti storici condotta in sede amministrativa.

3. la nullità per contrasto con le disposizioni sui marchi collettivi e di certificazione (art. 11 e 11 bis in relazione all'art. 25 c.1 lett. b). Qui forse la ragione consiste nel fatto che la maggior parte di queste circostanze di nullità, avendo a che fare col regolamento di uso, verrà segnalata dall'Ufficio con invito a correggerle tramite domanda di modifica del medesimo, ai sensi dell'art. 25 c. 1 bis)<sup>164</sup>;

4. la nullità ex art. 14 lett. c) e cioè per violazione di un anteriore diritto di autore o di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi: forse anche qui per la ragione esposta nelle ipotesi 1 e 2, ritenendosi l'ufficio UIBM poco attrezzato attività istruttorie diverse da quelle documentali;

5. la nullità per violazione dell'art. 19 c. 1 (chi già dalla domanda –id est documentalmente- risulti non intenzionato ad alcun utilizzo in attività di impresa) e c. 2 (domanda in malafede, nei casi diversi dal quello del rappresentante o agente non autorizzato o non giustificato);

6. marchio ottenuto dal non avente diritto (art. 118 c. 3 lett. b).

La non trattabilità in sede amministrativa di queste nullità dipende per lo più dall'aver attuato la dir. nella misura minimale. Essa imponeva infatti almeno le cause di nullità di cui all'art. 4 dir. e all'art 5 par. da 1 a 3: escludendo dunque l'obbligo per le nullità ex art. 5 par. 4 (cioè quelle facoltative). Questo almeno circa i nn. 1-2-4 dell'elenco di cui appena sopra.

Circa il caso 3 dell'elenco (nullità del marchio collettivo e di certificazione), semplicemente non rientrano tra quelle indicate nei cit. art. 4 e 5, §§ 1-3, dir. e quindi non era tra quelle da trattare obbligatoriamente in sede amministrativa (art. 45, § 3, dir.). Quella per marchio collettivo è infatti prevista come obbligatoria dagli art. 31 e 36 dir., mentre quella (peculiare) per marchio di certificazione è -genericamente anziché specificamente indicata- come facoltativa dall'art. 28, § 3. Il legislatore nazionale,

---

<sup>164</sup> Tuttavia potrebbe teoricamente capitare che l'istante non ottemperasse e ciò sfuggisse all'Ufficio, che provvederebbe a registrare: la nullità disposta dall'art. 25 c. 1 bis, allora, sarebbe accertabile solo in via giurisdizionale? Parrebbe di sì (v. infra)

come detto, ha attuato le norme arricchendo l'art. 25, c. 1, lett. b, col riferimento all'art. 11 bis.

Circa la nullità per malafede in sede di domanda (n. 5 dell'elenco di cui sopra; artt. 19, c. 2, c.p.i.) c'è un piccolo problema, se non erro. Infatti tale causa nella dir. è tra quelle per cui la trattabilità in sede amministrativa era obbligatoria (art. 45, § 3, lett. a), riferito all'art. 4 § 2 dir.). Ciò nonostante il legislatore, come detto, ha inserito -tra quelle soggette a trattamento amministrativo- il solo caso della registrazione indebita dell'agente o rappresentante (art. 184 bis, c. 2, lett. c), non quella per domanda fatta in malafede (art. 19, c. 2, c.p.i.): la prima, tuttavia, pur costituendo per lo più una *species* della seconda (nel senso che di solito si tratterà di registrazione in malafede)<sup>165</sup>, costituisce una fattispecie distinta nell'articolato della dir. (art. 5, § 3, sub b).

In sintesi, se non erro, la nullità per domanda in malafede è stata omessa dalla trattabilità amministrativa, nonostante ve ne fosse l'obbligo ai sensi della dir.

Simile osservazione potrebbe farsi per il caso della rivendica ex art. 118, c. 3, lett. b (n. 6 dell'elenco di cui sopra), dato che pure il non avente diritto sarà spesso un richiedente in malafede. Anche qui però, non è necessariamente così. Il registrante potrebbe teoricamente essere stato in buona fede<sup>166</sup> e tale ipotesi allora non rientrerebbe tra quelle che la dir. obbliga a trattare in sede amministrativa: se così fosse, la sua mancata previsione in sede nazionale non contrasterebbe con la dir.

---

<sup>165</sup> L'affermazione pare difficilmente contestabile, anche se qualche autore l'ha fatto: Ubertazzi L.C., *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Il Foro it.*, 1992, V, 15 ss., § 4, letto in *Foro Italiano on line*, in relazione al rapporto tra l'art. 6 septies e l'art. 3.2.d) della dir. 104 del 1989 (lo segue Mayr C.E., *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, AIDA, II-1993,74). Vero è che oggi la dir. marchi distingue nettamente le due ipotesi. I due concetti però non coincidono del tutto. La registrazione senza consenso dell'avente diritto e senza valida giustificazione, non è detto sia necessariamente viziata da malafede: potrebbe essere frutto anche di semplice negligenza. Il tema peraltro richiederebbe trattazione specifica, anche in relazione alla rivendica ex art. 118 cod. propr. ind., su cui subito sotto.

<sup>166</sup> Conforme Trib. MI 05.11.2008, *G.A.D.I.*, 2010, 5495, pp. 75, massima 3: pur negando la malafede nel deposito, afferma trattarsi di registrazione del non avente diritto e accoglie la domanda di trasferimento ex art. 118 c.3 c.p.i.. Inoltre, Trib. MI 23.11.2011 in *G.A.D.I.* 2011, 5737, p. 1175 mass. 3, dichiara la nullità sia per domanda in malafede sia per mancanza di novità.

Non credo che le cause di nullità, escluse dalla trattabilità amministrativa, possano esservi fatte rientrare in via interpretativa, almeno a prima vista (e fatta salva una possibile interpretazione estensiva, poggiata su una palese dimenticanza, che però al momento non è dato scorgere). La disciplina della nullità amministrativa dovrebbe infatti avere natura eccezionale, stante la sua idoneità a comprimere la tutela giurisdizionale (v. sopra): sicchè non è applicabile al di là dei casi espressamente previsti (art. 14 prel.).