Tribunale di Brescia, sentenza del 13 gennaio 2025, n. 148 – società cooperativa, concordato preventivo, responsabilità degli amministratori, azione individuale del socio e del terzo

A fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti della controparte non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell’art. 2395 c.c., che l’attore alleghi quali siano gli obblighi di condotta a cui gli amministratori sono tenuti in ossequio a specifiche disposizioni di legge che nella specie risulterebbero violate e che fornisca la prova della natura dolosa o colposa delle condotte violative, del danno e del nesso causale tra queste e il danno patito dal terzo contraente (Cass. 17794/2015). Per gli effetti, la mancata allegazione di specifiche condotte violative da parte dell’attore rende superfluo l’accertamento degli ulteriori profili.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità degli amministratori *ex* art. 2395 c.c., non può ritenersi avere carattere decettivo la mera reticenza degli amministratori in ordine alla situazione di crisi in cui versa la società e, in ogni caso, il silenzio dell’organo di gestorio è pienamente giustificato se funzionale al perseguimento dell’obiettivo del salvataggio della stessa.

Princìpi espressi nell'ambito di un giudizio promosso da un fornitore nei confronti degli amministratori di una società-cliente al fine di farne accertare la responsabilità ex art. 2395 c.c. in quanto, nella prospettazione attorea, questi ultimi, sebbene consapevoli dello stato di crisi della società (di lì a breve poi sottoposta a procedura di concordato preventivo), avrebbero continuato a impartire ingenti ordini di acquisto di beni che furono consegnati ma poi mai pagati.

Sent. 13.01.2025, n. 148Download
(Massime a cura di Filippo Casini)

Tribunale di Brescia, sentenza del 3 gennaio 2025, n. 12 – usurarietà degli interessi, indeterminatezza delle pattuizioni sugli interessi

In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori (*ex multis*, cfr. Cass. n. 14214/2022).

Ai fini della valutazione di usurarietà del tasso degli interessi pattuiti, non è possibile utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora data l'eterogeneità delle due categorie di interessi e i diversi presupposti su cui si fondano, gli interessi corrispettivi essendo previsti per il caso di (e fino al) regolare

adempimento del contratto, mentre gli interessi moratori per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto, ed ancora gli interessi corrispettivi essendo destinati a maturare sull'intero importo oggetto di finanziamento, mentre quelli moratori risultando dovuti sulla sola porzione del debito scaduta e non pagata (*ex multis*, cfr. Cass. n. 14214/2022).

La pattuizione eventualmente usuraria di interessi moratori ha carattere autonomo rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi, sì che il vizio che investe la prima non si estende alla seconda pattuizione, con la conseguenza che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza della pattuizione sugli interessi la mancata previsione della base d'indice del parametro Euribor, atteso che, in assenza di specifica previsione contraria, la base dell'indice deve essere individuata in 360 giorni.

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza della pattuizione sugli interessi la previsione che indichi in modo generico la scadenza di ciascuna rata per la revisione del parametro di indicizzazione, qualora la specifica data di scadenza delle rate possa essere desunta dal piano di ammortamento allegato al contratto.

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza dell'oggetto del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr. Cass. Sez. Un., n.

15130/2024). Tale principio, valido per il mutuo a tasso fisso, si applica anche al mutuo a tasso misto in cui l'ammortamento sia sviluppato per l'intero periodo, con applicazione della misura degli interessi originariamente pattuita e l'indicazione della sola quota capitale di ciascuna rata, nonostante la potenziale variazione del tasso nel periodo successivo a quello in cui il tasso è fisso.

Princìpi espressi nell'ambito di un giudizio promosso da un mutuatario per ottenere (i) in via principale, la declaratoria di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi per violazione del Tasso Soglia Usura, la restituzione degli interessi indebitamente percepiti e la conversione del mutuo da oneroso a gratuito; (ii) in via subordinata, l'accertamento della indeterminatezza delle pattuizioni sugli interessi, con conseguente restituzione parziale della somma corrisposta a titolo di interessi, e la rideterminazione del piano di ammortamento relativo al mutuo.

Sent. 03.01.2025 n. 12Download
(Massime a cura di Raffaele Verdicchio)

Corte d'appello di Brescia, sentenza del 3 gennaio 2025, n. 4 – contratti derivati, alea razionale.

I contratti derivati sono scommessi razionali, perché caratterizzate dall'alea razionale.

La causa dei derivati è infatti costituita da un'alea

razionale e quindi misurabile, da esplicitare necessariamente, ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa.

Ai fini della validità di ciascun contratto derivato, è quindi necessario l'accordo sulla misura dell'alea e sugli elementi ed i criteri matematici di determinazione del *mark to market*, non essendo sufficiente la mera informazione

Principi espressi nell'ambito di un giudizio, dinanzi alla Corte d'appello, volto ad accertare la validità di due contratti derivati di copertura e di dieci contratti derivati speculativi – tutti i dodici, dichiarati nulli – , conclusi da una società che aveva dato atto per iscritto di essere un operatore qualificato, i quali contenevano un'espressa clausola di aleatorietà, ma non la condivisione del mark to market*, del criterio di calcolo e degli scenari probabilistici.*

Sent. 03.01.2025 n. 4Download

Tribunale di Brescia, sentenza del 18 dicembre 2024, n. 5228 – clausola compromissoria, opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione di incompetenza, adesione

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione della parte che abbia adito il giudice ordinario all'eccezione

di arbitrato tempestivamente sollevata dalla controparte non soggiace a preclusioni e deve ritenersi ammissibile sino alla precisazione delle conclusioni. Inoltre, non costituisce, di per sé, una condotta processuale censurabile *ex* art. 96, comma 3, c.p.c., rilevando a tali fini il tenore delle difese svolte da parte attrice, il suo complessivo contegno processuale e la complessità della materia.

L'esistenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva la controversia alla cognizione arbitrale non è rilevabile d'ufficio dal giudice ordinario, ma deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nel primo atto difensivo utile. Di conseguenza non può escludersi la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo anche in materia deferita ad arbitri in base a valida clausola compromissoria, fermo restando che, qualora nel successivo giudizio di opposizione la parte opponente eccepisca la "incompetenza" (più propriamente il difetto del potere di decidere) del giudice adito in ragione della clausola arbitrale, il giudice che ravvisi l'operatività della stessa deve dichiarare la nullità del decreto opposto, l'assenza di *potestas iudicandi* in capo al giudice adito e contestualmente rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (*ex multis*, cfr. Cass. n. 5265/2011; Cass. n. 25939/2021; Cass. n. 25939/2021 e Cass. n. 5265/2011).

Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto l'efficacia della clausola compromissoria a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che si fondino su una *causa petendi* afferente al rapporto sociale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia ancora in essere o sia nel frattempo venuto meno. Restano situazioni afferenti alla vita sociale o associativa quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure "non più" o "non ancora" in corso, con l'ente, con gli

organi di questo o con gli altri soci (cfr. Cass. n. 15697/2019; Cass. n. 10399/2018; Cass. n. 22303/2013; Cass. n. 20741/2011 e Cass. n. 17823/2022).

Princìpi espressi nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società cooperativa agricola a responsabilità limitata nei confronti di un ex socio azienda agricola, in relazione a rapporti economici regolati da contratti collegati all'attività mutualistica e sorti in costanza del rapporto associativo, nel contesto del quale l'opponente ha sollevato l'incompetenza del giudice ordinario adito in ragione di una clausola compromissoria, eccezione a cui la controparte ricorrente ha aderito.

Sent. 18.12.2024 n. 5228Download
(Massime a cura di Maria Paola Murdolo)

Tribunale di Brescia, sentenza del 5 dicembre 2024, n. 4993 – azione di responsabilità ex art. 146 L.F., prescrizione, responsabilità risarcitoria degli amministratori e dei

sindaci, onere della prova, quantificazione del danno, transazione

L’eccezione di prescrizione non è idonea a estendere i propri effetti anche ai coobbligati non eccipienti, salve ipotesi eccezionali, quali l’instaurazione tra coobbligati di cause di regresso, e salvi i casi in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente (cfr. Cass. n. 7800/2010).

Con riferimento all’azione sociale di responsabilità, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società, resta sospeso *ex* art. 2941, n. 7, c.c. sino alla cessazione degli amministratori dalla carica (cfr. Cass. n. 24715/2015).

Con riferimento all’azione dei creditori sociali, il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti che, in ragione dell’onerosità della prova, in assenza di precedenti fatti sintomatici di assoluta evidenza (come la pubblicazione di bilanci fortemente negativi o la chiusura della sede), viene fatto presuntivamente coincidere con la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 24715/2015, Cass. n. 3552/2023).

Non determina, di per sé, un danno al patrimonio sociale la violazione delle regole di redazione del bilancio, avendo tale documento l’unico scopo di far conoscere ai soci, ai terzi e al mercato il quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un determinato momento. Le irregolarità

suddette possono, piuttosto, rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., e così consentire l'indebita prosecuzione dell'ordinaria attività gestoria. In tali ipotesi, tuttavia, il danno risarcibile è rappresentato, non già dalla misura del falso, quanto piuttosto dagli effetti patrimoniali delle condotte che grazie a quel falso sono state occultate o consentite (cfr. Trib. Milano, 28 luglio 2022).

In tema di esercizio dell'azione di responsabilità da parte del curatore per fatti di *mala gestio* dell'amministratore, la natura contrattuale della responsabilità di amministratori e sindaci nei confronti della società poi fallita comporta che il curatore ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi. Incombe, invece, sugli amministratori e sui sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. n. 22911/2010, 2975/2020).

La quantificazione del danno da indebita prosecuzione dell'attività di impresa deve essere operata in conformità ai criteri di calcolo recepiti dal d.lgs. n. 14/2019 (cfr. art. 378) al nuovo terzo comma dell'art. 2486 c.c. (c.d. differenziale dei netti patrimoniali), che trova applicazione anche con riferimento ad azioni risarcitorie fondate su fatti anteriori alla data di entrata in vigore della norma (marzo 2019) (cfr. Cass. n. 5254/2024).

Rispetto alla responsabilità *ex* art. 2486 c.c. propria dell'organo gestorio, quella dei sindaci si configura come responsabilità diretta e solidale, trovando la propria causa nell'omissione del dovere di controllo e nel mancato esercizio del potere sostitutivo sancito dagli artt. 2406, 2407, secondo comma, e 2485, secondo comma, c.c.

Al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore. Nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (cfr. Cass. n. 25980/2021, Cass. n. 7094/2022).

Principi espressi nell'ambito di un giudizio di responsabilità, promosso ex *art. 146 L.F. da un curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita, per sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente conseguiti dall'apposizione a bilancio di una voce fittizia e dalla colpevole prosecuzione dell'attività produttiva, nonostante la perdita integrale del capitale sociale.*

Sent. 5.12.2024 n. 4993Download
(Massime a cura di Andrea Mariani)

Tribunale di Brescia, decreto del 23 ottobre 2024, n. 138 – società per azioni, denuncia ex art. 2409 c.c.,

adeguatezza assetti amministrativi, organizzativi e contabili, inattualità, business judgement rule, insindacabilità.

Il procedimento ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e nel dettaglio oggetto di denuncia è il "*fondato sospetto*" di "*gravi irregolarità nella gestione*", purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.

L'istituto *ex* art. 2409 c.c. è privo di carattere sanzionatorio ed allo stesso non si addicono valutazioni a posteriori tipiche delle azioni di responsabilità, infatti proprio il presupposto della potenzialità del danno comporta che l'intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l'azione lesiva abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.

Il procedimento *ex* art. 2409 c.c. costituisce un presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale al fine di interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società. Così facendo il legislatore ha inteso spostare l'interesse protetto da quello generale (corretto funzionamento della società) a quello, proprio dell'ente e dei

suoi soci (non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale).

Tale natura – *latu sensu* cautelare – dello strumento *ex* art. 2409 c.c. (apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio) impedisce che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.

In tema di adeguatezza degli assetti, la formula adottata dal legislatore è volutamente elastica, la nozione di adeguatezza dovendo adattarsi alla specifica natura della realtà aziendale oggetto di valutazione, d'altro lato che giammai la censura di inadeguatezza può spingersi sino a sindacare scelte di merito che non si appalesino tali da impedire l'agire razionale e informato da parte dell'amministratore.

La predisposizione di ulteriori e, in tesi, più efficaci strumenti previsionali, ferma la ragionevolezza di quelli esaminati, inerendo la *business judgement rule*, appare strettamente connotata da discrezionalità e, quindi, estranea all'area del sindacato giudiziale. A ciò si aggiunga che, secondo autorevoli opinioni dottrinali, in tema di adeguati assetti, la sindacabilità delle scelte andrebbe circoscritta alle strutture e ai sintemi di c.d. allerta interna, aventi la funzione di monitorare la continuità aziendale e rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi.

Principi espressi nell'ambito di ricorso promosso ex art.2409 c.c. denunciando il difetto di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione della attività d'impresa svolta da società per azioni.

Sent. 23.10.2024 n. 138Download
(Massime a cura di Ambra De Domenico)

Tribunale di Brescia, sentenza del 8 ottobre 2024, n. 4095 – azione di responsabilità ex art. 146 l.f., responsabilità risarcitoria degli amministratori

Sono applicabili le norme, che disciplinano la responsabilità degli amministratori, agli amministratori di fatto qualora ingeriscano sulla gestione sociale in modo sistematico e completo (Cass. n. 28819/2008; Cass. n. 7864/2024).

In caso di inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori non può essere, di per sé, imputata nei confronti dell'altro contraente *ex* artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi (Cass. n. 7272/2023).

Principi espressi nell'ambito di un giudizio, dinanzi al Tribunale, volto ad accertare la responsabilità ex *art. 2476 c.c. dell'amministratore di fatto della società attrice in epoca anteriore al fallimento:* i*) per aver impedito la prosecuzione dell'attività aziendale, poiché lo stesso era in conflitto di interessi in quanto amministratore di altra società; e* ii*) per il mancato pagamento di fatture da parte di società estere terze al medesimo riconducibili.*

Sent. 08.10.2024 n. 4095Download
(Massime a cura di Edoardo Abrami)

Tribunale di Brescia, decreto del 16 settembre 2024, n. 3660 – legittimazione della società nel concordato, conferimento in natura, garanzia del credito conferito, prescrizione del credito

Nella controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di una società ammessa a concordato liquidatorio la legittimazione passiva spetta alla società stessa in persona del suo legale rappresentante e non al commissario giudiziale o al liquidatore giudiziale posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (cfr. Cass. 4033/1995 e Cass. 26982/2022).

L'art. 168 l.f. vieta ai creditori, i cui crediti sono sorti anteriormente rispetto alla data di pubblicazione della domanda di ammissione del ricorso nel registro delle imprese, di esperire le azioni cautelari ed esecutive nei confronti del debitore. Tuttavia, non preclude loro l'esercizio delle azioni di accertamento e di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo in quanto da queste non

potrebbe derivare un pregiudizio alla *par condicio creditorum*, dal momento che il relativo credito può essere soddisfatto solo nell'ambito della procedura concorsuale e nei limiti della proposta omologata.

Qualora, a seguito del procedimento di revisione della stima dei conferimenti in natura previsto dall'art. 2343 c.c., comma 3, c.c., si proceda ad una riduzione del capitale, permane in capo al conferente l'obbligo di liberare il capitale sottoscritto in aumento. Pertanto, in caso di conferimento di crediti assistito da garanzia *ex* art 1267 c.c. questa non riguarderà il loro valore nominale ma la conferente è tenuta a garantire solamente la *bonitas* dei crediti non svalutati oggetto di conferimento a liberazione dell'aumento sottoscritto.

Il pagamento del credito relativo alla prestazione di una garanzia prestata dal conferente un credito nei confronti della società non è una obbligazione autonoma, bensì accessoria rispetto a quella principale di liberare il capitale sottoscritto. Per questo motivo, non è da assoggettare all'ordinario termine di prescrizionale decennale ma a quello quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.

Al fine della richiesta di pagamento in rivalsa dei debiti ceduti (conferiti) e non pagati dalla conferitaria, per cui la cedente è responsabile ai sensi dell'art. 2560 c.c., quest'ultima deve allegare (e dimostrare) di aver ottemperato alle obbligazioni in luogo della società conferitaria.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale la società conferitaria di un'azienda ingiungeva la società conferente al pagamento della garanzia da questa prestata ex art. 1267 c.c. La conferente eccepiva all'opposizione: a) il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa monitoria; b) l'inammissibilità dell'azione di condanna nei suoi confronti, in forza degli artt. 168 e 184, comma 1, l.f.; c)

l'inesistenza del credito in ragione dell'avvenuta riduzione del capitale a seguito di revisione del conferimento e d) la prescrizione del credito ingiunto.

Sent. 16.09.2024 n. 3660Download
(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 26 agosto 2024 – marchio, registrazione in malafede, decadenza, contraffazione

La registrazione di un marchio in malafede, prevista dagli artt. 19, 2° co., c.p.i. e 59, 1° co., lett. b), reg. UE n. 1001/2017, costituisce una causa di nullità del segno che si verifica laddove il registrante, consapevole della legittima aspettativa di tutela di un terzo su un determinato segno distintivo, proceda alla sua registrazione al precipuo scopo di arrecare pregiudizio a tale soggetto, senza un effettivo utilizzo commerciale del marchio.

La decadenza del marchio per non uso non impedisce al titolare di domandarne una nuova registrazione, purché nel frattempo non sia stata depositata, da parte di terzi, domanda di registrazione del medesimo segno per i prodotti o servizi originariamente contraddistinti dal marchio decaduto, o non sia intervenuto il legittimo utilizzo effettivo dello stesso segno da parte di terzi.

La reiterazione della registrazione di un marchio decaduto per non uso non integra automaticamente un'ipotesi di registrazione in malafede, posto che tale condotta può essere considerata illegittima solamente nel caso in cui sia finalizzata esclusivamente a eludere la decadenza stessa (cfr. Cass. n. 24637/2008).

Sussiste contraffazione di un marchio registrato, ai sensi dell'art. 20, 1° co., lett. b), c.p.i., in caso di utilizzo da parte di terzi di un segno identico o simile a detto marchio per prodotti o servizi identici o affini, qualora possa sussistere un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. La riproduzione di un marchio con marginali variazioni fonetiche (ad esempio, l'aggiunta di prefissi o la sostituzione di lettere), prive di effettiva capacità distintiva, non è sufficiente a escludere il rischio di confusione laddove permanga una sostanziale somiglianza tra i segni.

L'utilizzo non autorizzato di un marchio registrato può compromettere lo sfruttamento economico dello stesso, integrando il requisito del *periculum in mora* necessario per l'adozione di misure cautelari.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento di reclamo promosso avverso l'ordinanza che aveva accolto le istanze cautelari formulate da una società a responsabilità limitata, volte a ottenere la descrizione e l'inibitoria: i) della produzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi costituenti contraffazione di segni registrati, nonché ii) dell'utilizzo di segni interferenti con i marchi di titolarità dell'istante. Il Tribunale di Brescia ha, in larga parte, confermato il provvedimento impugnato.

Ord. 26.08.2024, n. 6376Download
(Massime a cura di Andrea Di Gregorio)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 30 luglio 2024, n. 893 – marchio, malafede, registrazione del marchio

La malafede nella registrazione di un marchio si concretizza esclusivamente qualora ricorrano elementi oggettivi e concordanti che dimostrino l'intento di pregiudicare gli interessi di terzi o di ottenere un diritto esclusivo per finalità estranee alla funzione distintiva del marchio stesso. La malafede non può, dunque, essere presunta dal mancato svolgimento di un'attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati al momento della presentazione della domanda di registrazione, in quanto il richiedente non è tenuto a specificare né a conoscere con esattezza l'uso che intende fare del marchio richiesto; il richiedente dispone, difatti, di un termine pari a cinque anni per dare avvio a un uso effettivo del marchio, conforme alla sua funzione essenziale (Corte Giustizia Unione Europea, Sez. IV, 29/01/2020, n. 371/18).

La nuova registrazione di un marchio identico a quello oggetto di decadenza per il mancato utilizzo del segno nel quinquennio non implica automaticamente la sussistenza di malafede nella registrazione del nuovo marchio: il titolare del marchio decaduto ha, difatti, la facoltà di riprendere l'uso del segno, qualora quest'ultimo non sia stato *medio tempore* registrato o utilizzato da altri soggetti. Coerentemente, egli potrà validamente procedere a una nuova registrazione del marchio stesso (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 7970/2017).

La malafede nella registrazione di un marchio deve essere ravvisata nel comportamento di chi, eventualmente a conoscenza dell'utilizzo altrui del segno, depositi una domanda di registrazione di marchio senza l'intenzione reale di voler utilizzare quel segno, ma, sostanzialmente, per precludere ingiustificatamente ad altri di poterlo utilizzare sul mercato.

Il rischio di confusione per il pubblico dei consumatori può derivare dall'identità fonetica o da minime variazioni grafiche, come l'aggiunta di prefissi privi di autonoma capacità distintiva, che non alterano il nucleo semantico del marchio registrato.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento cautelare promosso da una società a responsabilità limitata per chiedere la descrizione e l'inibitoria della produzione e commercializzazione, nonché il ritiro dal commercio, di dispositivi farmaceutici contraffattori. I resistenti si costituivano eccependo, inter alia*, la sussistenza di malafede nella registrazione del marchio da parte del ricorrente.*

Sent. 30.07.24 n. 893Download
(Massima a cura di Andrea Di Gregorio)