Tribunale di Brescia, sentenza del 18 luglio 2023, n. 1843 – uso non autorizzato del marchio, contratto di licenza d’uso

L’art. 1591 c.c., non rappresenta un principio generale, almeno riferibile ai beni immateriali, poiché manca una pluralità di norme dalle quali potrebbe emergere l’esistenza di una norma generale che le accomuna. Inoltre, tale norma non può trovare applicazione analogica al contratto di licenza d’uso di un marchio per due ragioni principali. In primo luogo, nel contratto di licenza d’uso, che riguarda lo sfruttamento di diritti economici su beni immateriali, manca la ratio del contratto di locazione o affitto, che richiede la restituzione della cosa materiale come presupposto per concedere il diritto di sfruttamento, ben potendo coesistere l’utilizzo del medesimo bene immateriale contemporaneamente in capo a più soggetti. In secondo luogo, l’applicabilità analogica dell’art. 1591 c.c. è ammissibile solo quando la fattispecie non è disciplinata da una norma specificamente prevista, purché non sussista incompatibilità con la normativa speciale. (cfr. Cass. n. 2306/200). Nel caso del contratto di licenza d’uso, l’ordinamento fornisce una tutela speciale contro l’utilizzo non autorizzato del marchio.

In particolare, nel contratto di licenza d’uso, avente ad oggetto lo sfruttamento di diritti economici su beni immateriali, al fine di impedire che l’utilizzo della privativa industriale si protragga, in modo non autorizzato, oltre i termini in cui lo sfruttamento è consentito, è prevista la possibilità per l’avente diritto di promuovere

l’azione inibitoria ovvero l’azione risarcitoria *ex* art. 125 c.p.i.

Principi espressi nell’ambito del giudizio promosso dal fallimento di una società a responsabilità limitata, che ha convenuto in giudizio una società per azioni lamentando l’inadempimento negoziale del contratto di licenza d’uso e l’utilizzo indebito di segni identici o simili a quello oggetto di privativa. In particolare, a fondamento della propria domanda, l’attrice deduceva di essere divenuta titolare del marchio a seguito della modifica dell’accordo di licenza d’uso, riconoscendo alla società convenuta l’esclusiva nello sfruttamento del marchio per una durata di dieci anni, verso pagamento di royalties.

Sent. 18.07.2023 n. 1843Download
(Massime a cura di Simona Becchetti)

Tribunale di Brescia, sentenza del 14 luglio 2023, n. 1825 – titolarità del marchio d’impresa, trasferimento del marchio, “preuso” del marchio

Solo colui che si vanta avente diritto alla registrazione può contestare la titolarità del marchio in capo a colui che lo ha originariamente registrato. Analogamente, la registrazione del trasferimento del marchio può essere contestata solo da colui

che prova di esserne titolare.

Il fatto che determinati negozi giuridici siano conclusi al fine di eludere le ragioni dei creditori, non costituisce una causa di nullità dei contratti stessi ma, al più, motivo di revocatoria.

La scadenza di uno (solo) dei (molteplici) marchi che declinano, o ricomprendono, un determinato nome non determina la dismissione di tutti i marchi connessi a quel nome, ad opera del soggetto titolare di altri marchi che declinano lo stesso termine.

Non costituisce "preuso" di un marchio, ossia l'utilizzo di un marchio non registrato prima della sua registrazione ad opera di terzi, il suo impiego non per contraddistinguere i propri prodotti ma in ragione di licenza o su autorizzazione della licenziante. Infatti, per "preuso" bisogna intendersi l'utilizzo di un marchio come segno distintivo dei propri prodotti o servizi e, non di quelli di terzi.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento volto a far accertare e dichiarare la contraffazione di marchi d'impresa con conseguente richiesta di ordine di inibitoria, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

Sent. 14.07.2023 n. 1825Download
(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)

Ordinanza del 28 luglio 2020 – Giudice: Dott.ssa Angelica

Castellani

Per ravvisare l’esistenza di un rapporto di concorrenza fra due imprenditori è sufficiente la configurabilità di un’area di interferenza tra attività dagli stessi svolte, non essendo necessaria la totale sovrapponibilità tra le medesime.

La valutazione della capacità distintiva di un segno registrato come marchio va effettuata sulla base della percezione che di esso abbia il pubblico destinatario dei prodotti o dei servizi contraddistinti, sicché un marchio descrittivo, costituito da segni denominativi privi di capacità distintiva, può essere considerato valido quando, a seguito del consolidarsi del suo utilizzo sul mercato, risulti aver acquisito nel tempo una sua capacità distintiva (conf. Cass. n. 8119/2009).

La prova dell’acquisizione del *secondary meaning* può essere fornita non solo per il tramite di apposita indagine demoscopica, ma anche mediante altri elementi indiziari osservati nel loro complesso (campagne promozionali e pubblicitarie realizzate dal titolare del segno, numero di visitatori del sito internet, numero di operatori del settore con i quali l’operatore collabora sin

dall’inizio dell’attività).

In caso di utilizzo indebito della componente denominativa del marchio di un concorrente, integrante anche nucleo essenziale della denominazione sociale e del nome a dominio di questo, anche laddove i segni distintivi non abbiano assunto, con l’uso prolungato nel tempo e la rinomanza notoriamente acquisita, i connotati di un marchio “forte”, si deve escludere che scarsi elementi di differenziazione, di per sé privi di adeguato valore individualizzante, aggiunti al nucleo fondamentale dei segni distintivi altrui siano idonei a svolgere funzione di diversificazione.

Ai sensi dell’art 22 c.p.i., che sancisce il principio dell’unitarietà dei diritti sui segni distintivi, può costituire violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare di un marchio registrato l’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a detto marchio come ditta, denominazione, ragione sociale, nome a dominio o insegna in presenza di un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione, ovvero, in caso di marchio rinomato, allorquando l’uso contestato dia luogo ad un pregiudizio per il titolare del marchio o a un indebito vantaggio per l’utilizzatore del segno.

A

prescindere da specifiche violazioni di diritti di esclusiva ex artt. 12, 20 e 22 c.p.i., si ritengono integrate le fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art 2598, nn. 1 e 3, c.c. qualora l'elevato grado di somiglianza tra i segni utilizzati dalle imprese concorrenti generi da un lato, il rischio di associazione tra le stesse in termini di confusione circa l'origine imprenditoriale dei servizi da queste offerti e, dall'altro, determini l'indebito sfruttamento del valore attrattivo dei segni dell'impresa di più antica costituzione e, di riflesso, della notorietà della stessa.

Nell'ambito di un procedimento cautelare per ottenere la tutela dei propri diritti di esclusiva, in punto di *periculum in mora* le ragioni di urgenza vanno ravvisate nella persistente utilizzazione da parte della resistente dei segni distintivi in titolarità della ricorrente all'interno del proprio marchio, della propria denominazione sociale e del *domain name* dalla stessa registrato, nonché nel pregiudizio di natura economica – da apprezzarsi necessariamente in termini delibativi e probabilistici – collegato all'indebito sfruttamento degli investimenti della ricorrente. Tali condotte lesive, infatti, possiedono una intrinseca attitudine a sviare la clientela della ricorrente e a cagionare di conseguenza a quest'ultima un danno di difficile

quantificazione e riparazione.
Inoltre, la pericolosità di tali condotte è aggravata dalla promozione dei
propri servizi tramite *web*, che consente per sua natura di raggiungere
in breve tempo un numero indefinito di consumatori.

Principi
espressi in sede di accoglimento di un ricorso promosso in via cautelare ex
artt. 131 e 133 c.p.i., 700 c.p.c. e 2564 c.c. da una società attiva nel
settore della pubblicità legale delle procedure esecutive e fallimentari per
ottenere nei confronti di una concorrente la tutela dei propri diritti di esclusiva
sul segno di cui è titolare, registrato come nome a dominio e integrante
componente denominativa del proprio marchio italiano ed europeo, nonché nucleo
essenziale della propria denominazione sociale.

Ord. 28.07.2020Download
(Massime
a cura di Giorgio Peli)

Ordinanza del 4 ottobre 2018 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore:

Dott. Davide Scaffidi

Dal punto di vista metodologico, l’esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o similari deve essere condotto non già mediante l’analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, attraverso un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa.

Ai fini della valutazione della confondibilità fra segni in conflitto il normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato deve essere parametrato allo specifico settore merceologico nel quale le imprese operano, ben potendosi ritenere quale consumatore medio di riferimento un consumatore qualificato, la cui diligenza e avvedutezza siano tali da ritenere che non si presenti in concreto un rischio di confusione o di associazione tra i rispettivi segni.

Principi espressi dal Tribunale che, in accoglimento del reclamo, ha revocato l’ordinanza con la quale era stato inibito l’utilizzo di segni per presunta contraffazione di marchi comunitari (oggi marchi dell’Unione europea) registrati.

In particolare è stato affermato che, pur potendosi ravvisare somiglianze non marginali tra i rispettivi segni, sia sotto il profilo grafico, che fonetico, simili analogie non investono la portata evocativa complessiva dei rispettivi segni, attenendo esse a profili funzionali ancillari privi di originalità e distintività. Il collegio ha precisato che ad una valutazione globale, ipoteticamente condotta dal consumatore medio sulla scorta della percezione visiva, i grafemi risultavano tra loro eterogenei e a livello semantico i claims *dei segni veicolavano concetti differenti, in quanto il primo, sarebbe stato volto ad esprimere un messaggio di tipo esortativo, tipo slogan, mentre il secondo si sarebbe limitato*

a richiamare alla mente del pubblico il profilo della provenienza "creativa" del prodotto.

Ord. 4.10.2018Download
(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 1 ottobre 2019 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

La limitazione del brevetto, finalizzata a consentire al titolare di mantenerlo in vita a fronte di una probabile pronuncia di nullità, può operare qualora il titolare del brevetto provveda, ai sensi dell'art 79, comma 3 c.p.i., a sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di nullità, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. Tale riformulazione richiede, come prevede l'art. 79, 1° co., c.p.i., una nuova descrizione e una rimodulazione delle rivendicazioni da parte del titolare del brevetto che non può essere

compiuta d’ufficio, specie nel caso in cui, accertata la nullità dell’unica rivendicazione indipendente, non è possibile formulare un ambito di protezione alternativo e valido per le rivendicazioni dipendenti, combinate con la prima.
In assenza di un’istanza di limitazione *ex* art. 79, 3° co., c.p.i., che permetta al titolare di prendere posizione in merito all’oggetto residuale della tutela, il tribunale, pronunciata la nullità della rivendicazione indipendente, non potrebbe procedere in via autonoma all’accertamento della validità parziale delle rivendicazioni dipendenti.

Principi espressi nell’ambito di un procedimento volto a far accertare e dichiarare la contraffazione di brevetti per invenzioni industriali con conseguente richiesta di ordine di inibitoria, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

Sent. 01.10.2019Download
(Massime a cura di Giorgio Peli)