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)