



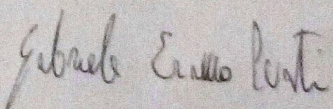
Discipline Giuridiche  
curriculum  
Diritto europeo su base storico comparatistica

XXIX CICLO

L'accordo di coesistenza quale strumento civilistico di prevenzione e  
risoluzione delle controversie

Gabriele Eramo Puoti

Dottorando

firma 

Prof.ssa Noah Vardi

Tutor

firma 

Prof. Giuseppe Grisi

Coordinatore

firma 

## Ringraziamenti

La redazione di questo lavoro è stata possibile per merito dell'ausilio, dei suggerimenti e dell'intervento di numerose persone, alle quali va la mia più profonda stima.

Desidero così rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti:

ai miei genitori, per essermi stati sempre vicini con l'affetto che solo i propri cari sanno donare;

alla mia adorata moglie Arianna Bonatesta, fonte di ispirazione e speranza, per avermi reso un uomo completo e felice;

al compianto Professor Paolo Maria Vecchi, per avermi aiutato a scoprire e coltivare le mie passioni;

alla Professoressa Noah Vardi, per avermi sostenuto con infinita pazienza nel percorso di formazione dottorale e per essere stata presente nei momenti di difficoltà;

al Professor Giorgio Resta, per avermi guidato con mano ferma verso nuovi lidi di apprendimento;

al Dottor Stefano Passera, per l'inestimabile sostegno offerto durante gli anni del dottorato di ricerca e nelle delicate fasi della sua conclusione.

# Indice

## Introduzione

- 1) Oggetto e finalità dell'indagine 1
- 2) Metodologia e struttura 3

## Capitolo I

### Parte I

#### Fondamenti giuridici

- 1) La rilevanza economica del marchio 4
  - 1.1) La funzione del marchio 5
- 2) Qualche cenno sulla storia della proprietà intellettuale e del marchio commerciale 7

### Parte II

#### L'accordo di coesistenza ed il diritto comunitario

- 1) Profili di compatibilità comunitaria dell'accordo di coesistenza 9
  - 1.1) Gli impedimenti assoluti alla registrazione 9
  - 1.2) Gli impedimenti relativi alla registrazione 11
    - 1.2.1) La nozione di "doppia identità" e di "associazione" 13
  - 1.3) L'accordo di coesistenza ed il trasferimento del marchio 15

#### L'accordo di coesistenza ed il diritto italiano

- 2) Il marchio di impresa 18
  - 2.1) Profili di compatibilità dell'accordo di coesistenza nell'ordinamento italiano 19
    - 2.1.1) I diritti conferiti alla registrazione (art. 20, C.P.I.) 19
    - 2.1.2) Le limitazioni del diritto del marchio (art. 21, C.P.I.) 21
    - 2.1.3) L'unitarietà dei segni distintivi (art. 22, C.P.I.) 21
  - 2.2) Il preuso o "marchio di fatto" 22

#### L'accordo di coesistenza ed il diritto tedesco

- 3) Fondamenti giuridici 24
  - 3.1) Il *Markengesetz* 25
    - 3.1.1) Le caratteristiche essenziali del marchio 25
    - 3.1.2) I limiti assoluti alla protezione del marchio 25
    - 3.1.3) I limiti relativi alla protezione del marchio 26

3.2) La legge contro la concorrenza sleale ( <i>Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG</i> )	29
3.2.1) L'ambito di operatività del UWG: “ <i>die Vorrangthese</i> ”	29
3.2.2) Le pratiche commerciali ingannevoli derivanti da comportamenti commissivi	30
3.2.3) Le pratiche commerciali ingannevoli derivanti da comportamenti omissivi	31
3.2.4) I rimedi alle pratiche di concorrenza sleale: cancellazione (“ <i>Beseitigung</i> ”); cessazione e desistenza (“ <i>Unterlassung</i> ”)	32
3.2.5) L'accordo di coesistenza nell'ottica dell'art. 8, UWG	33
3.3) Profili generali in merito alla compatibilità dell'accordo di coesistenza	34
<b>L'accordo di coesistenza ed il diritto canadese</b>	
4.1) Il <i>Trade-marks act</i>	35
4.2) Il <i>Trans-pacific Partnership</i>	39
<b>Capitolo II</b>	
<b>L'accordo di coesistenza</b>	
1) L'accordo di coesistenza. Premessa.	41
2) La natura giuridica dell'accordo di coesistenza	42
3) Le figure contrattuali simili	43
3.1) L'accordo di coesistenza e il <i>consent agreement</i>	44
3.2) L'accordo di coesistenza e i contratti di licenza	46
3.3) L'accordo di coesistenza e gli accordi di previa esistenza dei diritti	48
3.3.1) I <i>Prior rights agreements</i>	48
3.3.2) Il <i>Vorrechtsvereinbarung</i>	50
3.4) L'accordo di coesistenza e gli accordi di delimitazione di attività	50
3.4.1) L' <i>Abgrenzungsvereinbarung</i>	52
3.5) L'accordo di coesistenza quale figura transattiva?	53
3.5.1) Compatibilità dell'accordo di coesistenza con il contratto di transazione	53
3.5.1.1) La lite	54
3.5.1.2) Le reciproche concessioni	55
3.5.1.3) La causa della transazione	56
3.5.1.4) La transazione, l'arbitrato e l'accordo di coesistenza	57
3.5.2) L'accordo di coesistenza ed il <i>Vergleich</i>	58

3.5.3) L'accordo di coesistenza e la <i>Transaction</i> nell'esperienza del Civil law canadese	60
3.5.4) L'accordo di coesistenza ed il <i>Settlement agreement</i> nell'esperienza del Common law canadese	61
3.5.5) L'accordo di coesistenza ed il <i>Reverse payment settlement agreement</i>	63

### **Capitolo III**

#### **L'accordo di coesistenza e il rischio di confusione: prassi giurisprudenziale**

1) Premessa: le applicazioni dell'accordo di coesistenza	65
2) Una ipotesi di lecita confusione: il frazionamento del marchio	66
2.1) L'orientamento della Corte di giustizia europea. Il caso HAG I	67
2.1.2) Critiche alla prima formulazione della tesi dell'origine comune	69
2.1.3) Il caso HAG II	69
2.1.4) L'abbandono della tesi dell'origine comune: una possibilità per l'accordo di coesistenza?	70
3) Un terreno fertile per l'accordo di coesistenza: il trasferimento del marchio	71
3.1) L'accordo di coesistenza nella giurisprudenza italiana	74
3.1.1) Il caso "Valentino": quali sono gli elementi necessari affinché si possa parlare di accordo di coesistenza?	75
3.1.2) Il ragionamento della Corte di cassazione sulla qualificazione dell'accordo di coesistenza	76
4) Il confine della liceità dell'accordo di coesistenza: la delimitazione territoriale	77
4.1) Il caso BAT contro Commissione	77
5) Il rischio di confusione tra marchi nella prospettiva canadese	79
5.1) Interpretare la confusione: il caso "Possum Lodges"	81
5.2) Non ogni similarità genera confusione: il caso "Barbie"	82
5.2.1) Funzione e "meta funzione" del marchio: il ragionamento della Suprema corte canadese	83
5.3) Il rischio di confusione e la questione della territorialità	85
6) Un limite "umano" all'efficacia dell'accordo di coesistenza: la capacità di previsione	87

## **Conclusioni**

- 1) La compatibilità ed applicabilità dell'accordo di coesistenza negli ordinamenti italiano, tedesco e canadese 90
- 2) L'accordo di coesistenza quale figura contrattuale originale 91
- 3) La funzione di prevenzione e risoluzione delle controversie 93

## **Bibliografia** 95

# Introduzione

## 1) Oggetto e finalità dell'indagine

La apposizione di un simbolo di riconoscimento ad una propria opera è un'esigenza connaturata al concetto stesso di creazione. Qualora si indaghino i motivi connessi ad una simile necessità, si osserverà che essa deriva da due distinti profili, seppure tra loro intimamente connessi, dei quali uno può essere considerato una soggettiva espressione della natura umana mentre l'altro una più pragmatica necessità oggettiva: nel primo caso, si ha l'espressione di plurimi sentimenti umani, quali ad esempio l'orgoglio per la propria creazione, il desiderio di possesso, l'istinto di protezione; nel secondo, l'intento primigenio è quello di distinguere la propria creazione da quella di altri, affinché si possa conoscere con certezza della provenienza di questa. Il marchio commerciale rientra di certo in questa seconda categoria, la quale sarà l'unico oggetto di analisi di questa opera. L'apposizione di un marchio, ossia di un simbolo di riconoscimento che permetta al consumatore finale di conoscerne la provenienza e, quindi, di apprezzare l'opera del creatore, è un'attività della quale non si può individuare con certezza il momento di inizio: se il concetto di proprietà nasce nell'istante in cui si afferma la dicotomia tra il "mio" ed il "tuo", così la necessità di distinguere tra il "creato da me" ed il "creato da te" deve necessariamente coincidere con i primi contatti di carattere commerciale tra gli uomini.

Come si avrà modo di leggere in seguito, la disciplina del marchio commerciale rappresenta un settore del diritto in continua evoluzione, poiché in continua evoluzione sono sia i prodotti in commercio che le tecniche per comunicarne le qualità nei confronti del consumatore; tuttavia, con la sempre più rapida espansione dei traffici commerciali, dovuta ad una crescente facilità nella distribuzione e reclamizzazione dei propri prodotti, i mercati nazionali ed internazionali cominciano a mostrare una certa difficoltà nell'accogliere gli imprenditori (o meglio, i prodotti) in seno ad essi, garantendo, al contempo, una efficace tutela giuridica. Si parla più precisamente della difficoltà odierna nell'assicurare al marchio di poter godere degli effetti di quel carattere di originalità e di certa indicazione di provenienza connessi ad esso, e ciò non solo in riferimento ai comportamenti illeciti nella concorrenza (che rappresentano una fattispecie a valle, sul prodursi della quale il Legislatore può solo intervenire nel comminare sanzioni, senza avere chiaramente la possibilità di impedirne il verificarsi) ma anche in merito ai comportamenti leciti ed in buona fede: la diffusione globale del commercio ha già prodotto come effetto la comparsa simultanea, in un determinato mercato, di più prodotti, proveniente da soggetti giuridicamente indipendenti, recanti un marchio simile od identico. Il che è perfettamente giustificabile in quanto, sebbene si possano considerare

quasi infinite le possibili combinazioni di suoni, immagini, colori ed altri elementi tipici a distinguere il proprio marchio commerciale da altri, così non si può considerare impossibile l'eventualità che due soggetti, distanti tra loro nello spazio, giungano contemporaneamente ad una medesima soluzione in tema di originalità, applicandola al proprio prodotto e realizzino solo in un secondo momento (generalmente in caso di espansione commerciale) che altri hanno avuto la medesima idea. Ed è qui che l'interprete del diritto è chiamato ad intervenire, affinché si assicuri la tutela degli interessi dei consociati; egli ha due strade, entrambe perfettamente percorribili, per giungere a questo risultato: creare nuovi istituti che assolvano a questa funzione ovvero modificare gli strumenti dei quali è già in possesso.

L'oggetto della presente tesi, ossia l'accordo di coesistenza, rientra nella prima categoria: esso è un nuovo strumento, creato dalla prassi commerciale, al quale è deputato l'arduo compito di garantire un difficile risultato: permettere la lecita coesistenza sul mercato di prodotti recanti un marchio simile od identico, il quale marchio non è derivato da un volontario atto di concorrenza sleale, bensì è semplicemente il prodotto del caso.

Lo scopo del lavoro consiste nel provare a dare dimostrazione della veridicità di tre differenti assunti:

- 1) l'accordo di coesistenza è un istituto direttamente applicabile negli ordinamenti italiano, tedesco e canadese, nonché compatibile con le normative dell'Unione Europea;
- 2) l'accordo di coesistenza è un istituto originale, non equivalente ad altri istituti che svolgono simili funzioni;
- 3) l'accordo di coesistenza rappresenta un utile strumento non solo di risoluzione di conflitti ma anche di prevenzione degli stessi.



## 2) Metodologia e struttura

Al fine di dare risposta positiva al primo assunto, dopo una breve introduzione a carattere generale sulla disciplina del marchio, si analizzerà nel primo capitolo l'attuale stato delle normative degli ordinamenti prescelti in materia di tutela del marchio, con l'intento di dimostrare che il concetto di coesistenza pacifica tra marchi commerciali simili o identici è possibile e non ostativo alla validità del negozio giuridico del quale è oggetto.

Al secondo capitolo è deputato il compito di attribuire all'accordo di coesistenza la dignità di istituto giuridico autonomo da altre fattispecie contrattuali che vertono, sebbene in modo differente, alla tutela del medesimo bene; l'analisi sarà condotta operando un ragionamento *ex contrariis*, ossia con l'intento di dimostrare che l'accordo di coesistenza è un istituto autonomo in quanto non coincide con altre figure contrattuali né in esse è contenuta, integralmente o parzialmente, la disciplina del nostro.

Il terzo capitolo ha una duplice natura, poiché esso da un lato è volto all'analisi dei tre elementi essenziali dell'istituto oggetto dell'indagine (più precisamente, i soggetti, l'oggetto ed il concetto di coesistenza); dall'altro, mira ad illustrare al lettore gli orientamenti in materia delle principali Corti, così da permettere un immediato riscontro tra la plausibilità della teoria e l'indirizzo della prassi giurisprudenziale.

# Capitolo I

## Fondamenti giuridici

### Parte I

#### 1) La rilevanza economica del marchio

Il marchio costituisce per l'impresa il mezzo con la quale essa è in grado di distinguere i propri beni o servizi da quelli offerti da una diversa impresa. Tuttavia, considerare il marchio quale semplice strumento di differenziazione non permette di comprendere realmente la sua rilevanza. Con la fine del secondo conflitto mondiale, le imprese passarono dall'utilizzo di una generica distinzione del proprio prodotto mediante marchi principalmente formati dal nome dell'imprenditore ad una più attenta scelta nell'abbinamento di parole, immagini e finanche suoni nella creazione del proprio marchio. Il numero di marchi registrati nei mercati nazionali ha avuto nel corso dei decenni, uno sviluppo esponenziale: nel mercato odierno, sempre più volto alla globalizzazione degli scambi e, quindi, all'offerta di prodotti simili da molteplici imprese, il marchio svolge altresì la funzione di innescare nel consumatore una associazione di idee tra l'origine del prodotto e la sua qualità, operando nel percorso di formazione della volontà del consumatore e guidando quest'ultimo verso il prodotto da esso reclamizzato: un marchio noto collegato ad un prodotto di successo<sup>1</sup>, e quindi in grado più di altri di attrarre il pubblico, costituisce per l'impresa un importante *asset* da tutelare e sul quale investire<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Si ricorda che il valore del marchio commerciale non è solamente connesso al valore del prodotto ad esso connesso, bensì deve tenere conto delle variabili di cui più approfonditamente si parla al par. 2.1, introduzione.

Le informazioni relative al valore dei marchi, aggiornate al dicembre 2016, sono reperibili sul sito <http://www.forbes.com>

<sup>2</sup> Per illustrare le cifre delle quali si tratta, è utile citare l'indagine svolta dalla rivista Forbes in merito al valore dei principali marchi presenti sul mercato, ai ricavi prodotti, nonché alle spese che incontrano per la loro reclamizzazione le aziende detentrici dei diritti di proprietà su di essi; in base alla suddetta indagine, il marchio di maggior valore (espresso in dollari) risulta essere il marchio "Apple", con un valore di circa 154.1 miliardi di dollari, un gettito di ricavi, in riferimento al 2016, pari a 233.7 miliardi, a fronte di una spesa in materia di diffusione del marchio di circa 1.8 miliardi; a seguire, il marchio "Google" (82.5 miliardi di dollari, con un ricavato di 68.5 miliardi, per una spesa pari a 3.2 miliardi), il marchio "Microsoft" (75.2 miliardi di dollari, un guadagno di 87.6 miliardi, a fronte di una spesa di 1.9 miliardi), il marchio "Coca-cola" (58.5 miliardi di dollari, un ricavo di 21.9 miliardi, per una spesa di 4 miliardi), il marchio "Facebook" (52.6 miliardi di dollari, un guadagno pari a 17.4 miliardi ed una spesa di 281 milioni).

Il marchio italiano più prossimo ai primi cinque è il marchio "Gucci", in posizione n. 44, con un valore di 12 miliardi di dollari e un ricavato di 4.3 miliardi (le spese sostenute non sono indicate). Fonte: <http://www.forbes.com>

## 1.1) La funzione del marchio

Si suole distinguere le funzioni del marchio in tre categorie: l'indicazione di provenienza, la garanzia di qualità e la pubblicità od investimento. Per indicazione di provenienza si intende la capacità del marchio di assicurare nel consumatore la certezza che un determinato bene o servizio è offerto da una specifica impresa; la garanzia di qualità, invece, attiene alla funzione svolta dal marchio nel generare nel consumatore la convinzione che un determinato bene sia valevole di acquisto per il semplice fatto di essere prodotto da una specifica impresa, in quanto esso bene sicuramente rispetterà le aspettative di qualità richieste dal consumatore; infine, con la funzione di pubblicità od investimento si suole individuare l'ambito economico di operatività del marchio (*rectius*: l'indotto generato dal marchio in qualità di bene immateriale produttivo)<sup>3</sup>. In merito alla distinzione tra le funzioni del marchio, si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza se esse debbano essere considerate come elementi distinti ovvero quali caratteristiche concorrenti alla più completa accezione di marchio. Ciò rileva in riferimento alla funzione di indicazione di provenienza, in quanto si è discusso sulla possibilità di considerarla nella semplice accezione di attribuzione della "paternità" di un prodotto ad una specifica impresa ovvero nella più sottile funzione di distinzione tra il prodotto di un'impresa da quello di un'impresa concorrente. Stante il rispetto delle norme in regime di concorrenza sleale, a seconda dell'accezione eletta si ottengono differenti risultati: se si limita il compito del marchio ad una mera indicazione di provenienza del prodotto, considerando le ulteriori funzioni quali funzioni accessorie, si addivene ad una restrittiva visione in forza della quale il marchio non ha la possibilità di eccedere alla funzione derogata e, quindi, perde non solo la possibilità di influire sul fattore psicologico del consumatore, ossia sulla propria capacità di influenzare la decisione, a parità di offerta, mediante l'apposizione di particolari stimoli grafici o sonori, ma anche la possibilità di ottenere la medesima tutela per le questioni afferenti alle rimanenti funzioni. Tuttavia, adottando la tesi più estensiva si rischia di incorrere in uno svuotamento di significato del regime di concorrenza nel libero mercato, in quanto l'attribuire una eccessiva tutela nei confronti del marchio comporterebbe un notevole ostacolo all'ingresso nel mercato da parte di imprese titolari di diritti su di un marchio meno noto.

Un esempio in merito alla complessità della questione si trae dalla sentenza Società L'Oreal contro Società Bellure<sup>4</sup>; nel caso di specie la Società Bellure, impresa avente ad oggetto la produzione di profumo, pur non imitando espressamente il marchio della Società L'Oreal, scelse di attribuire ai

---

<sup>3</sup> V. Vanzetti-Di Cataldo, "Manuale di diritto industriale", VII ed., Milano 2012, pp. 152 e ss; I.Calboli- J. de Werra, "The law and practice of trademark transactions", London, U.K., 2016, pp. 255 e ss.

<sup>4</sup> Corte di giustizia europea, C-487/07, "L'Oréal SA v. Bellure NV", 18 giugno 2009, in *Raccolta della giurisprudenza* 2009 I-05185.

propri profumi simboli e confezioni vagamente ricordanti quelli di alcuni profumi della Società L'Oreal, operando inoltre una pubblicità comparativa, seppur non denigratoria. La Corte di giustizia europea ritenne che l'art. 5, n. 2, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, "dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest'ultimo. Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola". La Corte scelse di adottare una visione di tipo estensivo sulla funzione di indicazione di provenienza del marchio, considerando la funzione di garanzia di qualità e la funzione di pubblicità ed investimento connaturate alla funzione di indicazione di provenienza e quindi valutando l'operato della Società Bellure quale "free riding" ed in contrasto con la normativa europea.

La decisione della Corte rappresenta una interessante occasione di confronto tra le due diverse visioni della funzione di indicazione di provenienza sopra indicata in quanto presenta alcuni peculiari aspetti che sono meritevoli di esame. Il prodotto della Società Bellure, un prodotto perfettamente in regola con la normativa inglese, di per sé non costituiva un elemento capace di produrre un danno economico alla Società L'Oreal: la notorietà del marchio di quest'ultima, infatti, garantiva alla stessa che il consumatore difficilmente avrebbe confuso la provenienza dei prodotti presenti sul mercato. Il pregiudizio nei confronti della Società L'Oreal doveva essere inteso nella violazione delle altre funzioni connesse al marchio, incidendo sull'investimento operato dall'impresa nella pubblicità del proprio marchio e nella riflessa garanzia della qualità dei propri prodotti ingenerata nel consumatore. Ad oggi, non vi è una unitaria visione della natura del marchio: l'ordinamento inglese, canadese ed americano tendono ad una visione restrittiva della funzione del marchio<sup>5</sup>, dove l'ordinamento tedesco e l'ordinamento italiano tendono, al contrario, ad una visione estensiva della tutela ad esso garantita<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> V. N. Wilkof, "Out of the shadows: the unique world of trademarks consent agreements", in I. Calboli- J. de Werra, "The law and practice of trademark transactions", London, U.K., 2016, p. 255 e ss.; M.A. Wilkinson, T. Scassa, "Canadian Intellectual Property Law: cases and materials", Toronto, 2013, pp. 435 e ss.

<sup>6</sup> V. D. Althaus, "Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen", Frankfurt am Mein, 2010, p. 118; L. Mansani, "La capacità distintiva come concetto dinamico", in *Dir. Ind.*, 2007, 1, p. 19.

## 2) Qualche cenno sulla storia della proprietà intellettuale e del marchio commerciale.

Come si è detto in precedenza, l'apposizione del marchio sul bene, affinché il consumatore sia certo della provenienza dello stesso, si può considerare quale pratica sorta in parallelo allo sviluppo commerciale ed alla diffusione di beni non più di mera sussistenza, prodotti mediante l'esercizio di una attività imprenditoriale. Si pensi, ad esempio, alla c.d. "terra sigillata" dell'epoca romana, ossia "una classe di ceramica fine da mensa rivestita da una vernice rossa brillante, prodotta dalla tarda età repubblicana alla tarda età imperiale in tutto il mondo romano"<sup>7</sup>: sulla superficie di questa particolare categoria di beni, prodotta in varie località dell'Etruria (sebbene si sia individuato in Arezzo l'epicentro della realizzazione di codeste ceramiche), si individuano i bolli, ovvero "dei "marchi di fabbrica" impressi sulla superficie del vaso, recanti i nomi o le sigle dei responsabili della produzione (*officinatores*). Si tratta per lo più dei cognomina di schiavi o liberti preceduti dal *gentilicium* del proprietario dell'officina al genitivo, racchiusi all'interno di un cartiglio di forma rettangolare o, dopo il 15 d.C., a forma di piede umano (*in planta pedis*). Raggruppando i bolli noti per *gentilicia* è stato possibile ricostruire in via approssimativa la quantità di manodopera di cui disponevano le singole unità produttive e il suo grado di specializzazione"<sup>8</sup>. L'utilizzo del marchio commerciale, sebbene subì una riduzione d'uso dovuto al crollo dei traffici commerciali durante l'Alto medioevo, riprese vigore successivamente all'anno Mille: un documento notarile del 1383<sup>9</sup>, ad opera del notaio Marcolo Golasecca, testimonia l'avvenuto trasferimento da parte di Ser Pietro Preda a beneficio di Ser Petrolo Tanzio del diritto di proprietà su di un marchio commerciale; ciò implica una precisa valutazione economica assunta dal suddetto marchio in virtù della propria notorietà e della propria capacità di attrarre i consumatori dell'epoca<sup>10</sup>. L'evoluzione della tutela rivolta alla proprietà intellettuale proseguì ancora ed il 19 marzo 1474 fu introdotto a Venezia il primo assetto normativo volto alla tutela dei brevetti industriali per mezzo della promulgazione dello "Statuto dei brevetti"<sup>11</sup>. Nel 1624, nel Regno Unito, fu emanato lo Statuto del Monopolio, che disciplinava i principi base in merito alla tutela dei brevetti e successivamente, nel 1709, lo *Statute of Anne* che tutelava i diritti d'autore.

---

<sup>7</sup> C. Guerrini, L. Mancini, "Introduzione allo studio della ceramica in archeologia", Siena, 2007, p. 203.

<sup>8</sup> C. Guerrini, L. Mancini, "Introduzione allo studio della ceramica in archeologia", cit., p. 206.

<sup>9</sup> L'originale è custodito presso gli archivi notarili del notariato di Brescia. Una immagine è recuperabile sul sito <http://www.notariato.brescia.it>

<sup>10</sup> G. Richardson, "Brands names before the industrial revolution", Cambridge, 2008, p. 25.

<sup>11</sup> Esso era accompagnato da queste parole "Abbiamo fra noi uomini di grande ingegno, atti ad inventare e scoprire dispositivi ingegnosi: ed è in vista della grandezza e della virtù della nostra città che cercheremo di far arrivare qui sempre più uomini di tale specie ogni giorno". V. Enciclopedia Treccani, "Dalla legge veneziana del 1474 alle private industriali", in "Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Tecnica", 2013, reperibile all'indirizzo [www.treccani.it](http://www.treccani.it)

La legge del 22 germinale dell'anno XI (12 aprile 1803) dotò la Francia di una propria disciplina in materia di diritto industriale e tutela della proprietà intellettuale<sup>12</sup>, alla quale legge seguirono una revisione nel 1809, nella quale si ampliava la normativa in merito ai diritti relativi al marchio commerciale, e nel 1857, con la quale si stabilì la necessità di fondare il regime legale del marchio sulla base di un sistema di registrazione<sup>13</sup>. Il 30 novembre del 1874 fu promulgata la Legge sulla protezione del marchio (*Gesetz der Markenschutz*), il primo atto normativo tedesco volto a disciplinare un sistema di registrazione di marchi commerciali.

Nel 1891 venne stipulato l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi<sup>14</sup>: tale Accordo prevedeva una procedura semplificata tramite la quale, con il deposito di una domanda di registrazione di marchio presso l'OMPI (*Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle*) di Ginevra, il richiedente avrebbe ottenuto i medesimi effetti di una domanda di registrazione presentata contemporaneamente presso gli Uffici competenti di ciascuno Stato contraente. Affinché si potesse accedere alla registrazione di un marchio internazionale, era necessaria la titolarità di una registrazione nazionale in uno dei Paesi aderenti all'Accordo; il vincolo tra marchio nazionale e marchio internazionale veniva meno decorsi cinque anni dalla data di registrazione presso l'OMPI, il che implicava la necessità che la registrazione nazionale doveva mantenere una propria validità per tutta la durata del quinquennio, a pena della conseguente decadenza del marchio internazionale. All'accordo di Madrid (e sue successive modifiche) seguì il Protocollo di Madrid, creato nel 1989 ed entrato in vigore in Italia il 17 aprile 2000, che venne adottato per integrare le disposizioni sulla registrazione internazionale dei marchi, con lo scopo di superare gli sbarramenti che impedivano a determinati Paesi od organizzazioni intergovernative di fruire delle disposizioni dell'Accordo di Madrid. Nel 1994 venne stipulato l' "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights" (noto come TRIPs), nel quale si ponevano gli indirizzi ed i vincoli in capo agli Stati firmatari per l'elaborazione legislativa in materia di tutela della proprietà intellettuale, nonché le linee guida per l'applicazione delle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale, per i ricorsi e per le procedure di risoluzione delle controversie, implementato nel 2001 dal Doha Round.

---

<sup>12</sup> Per il testo integrale, si veda <http://www.histoire.comze.com>

<sup>13</sup> Si veda A. Qinghu, "Well-known marks & China's system of well known mark protection", *INTA Bulletin*, vol. 95, n. 3, 2005, p. 706.

<sup>14</sup> Esso è stato modificato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Nizza il 15 giugno 1957 e a Stoccolma il 14 luglio 1967; il testo di Stoccolma è stato ratificato dall'Italia in base alla l. 28 aprile 1976, n. 424 (GU 19 giugno 1976, n. 160), ed ivi entrato in vigore il 24 aprile 1977 (comunicato 18 aprile 1977).

## Parte II

### L'accordo di coesistenza ed il diritto comunitario.

#### 1) Profili di compatibilità comunitaria dell'accordo di coesistenza

L'accordo di coesistenza, come si avrà modo di vedere più avanti<sup>15</sup>, è il contratto con il quale due o più parti, in virtù di reciproche limitazioni ai propri diritti, disciplinano il regime di coesistenza dei rispettivi marchi commerciali, caratterizzati da una similarità non lieve, in uno o più settori di produzione di beni o servizi ovvero in una o più regioni geografiche.

La coesistenza tra marchi commerciali simili od identici non è vietata, in astratto, dalle disposizioni in vigore nei territori dell'Unione europea; tuttavia, poiché essa insiste su aspetti concernenti sia la tutela del consumatore che il diritto di proprietà sul marchio commerciale, si ritiene necessario un breve esame dei principali profili di compatibilità dell'accordo di coesistenza con le norme attualmente in vigore, e più precisamente con quelle dettate dal Regolamento n. 2015/2424, che ha sostituito la Direttiva n. 2015/2436 ed il Regolamento n. 40/94, con il quale l'Unione Europea ha disciplinato il regime del marchio commerciale comunitario (*Community Trade Mark, CTM*, ora *European Union Trade Mark, EUTM*), istituendo un apposito ufficio per la registrazione del marchio a livello comunitario<sup>16</sup>.

Ai fini dell'analisi del contratto di coesistenza e della sua applicabilità, si ritiene necessario esaminare gli articoli aventi ad oggetto gli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione del marchio nonché alla disciplina europea in tema di interpretazione del concetto di "confusione".

#### 1.1) Gli impedimenti assoluti alla registrazione

Gli impedimenti assoluti alla registrazione sono disciplinati all'articolo 7 del Regolamento n. 2015/2424, nel quale si riscontrano tre categorie di divieti: 1) i divieti aventi ad oggetto le caratteristiche necessarie affinché il marchio possa essere considerato tale; i divieti inerenti alla funzione propria del marchio; i divieti di ordine pubblico e buon costume.

---

<sup>15</sup> V. Cap. II, par. 1.

<sup>16</sup> L'attuale *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), precedentemente *l'Office for Harmonization in the Internal Market* (OHIM).

Alla prima categoria vanno ascritti tutti gli impedimenti derivanti dalla assenza di carattere distintivo del marchio (art. 7, comma I, lettera b) ovvero dalla sua insufficienza (art. 7, comma I, lettere c, d, e)<sup>17</sup>, poiché in questa ipotesi esso non ha modo alcuno di svolgere la funzione alla quale è deputato, ossia il permettere al consumatore di identificare la distinzione e la provenienza del bene o servizio. Inoltre, essa individua (art. 7, comma I, lettere j, k, l, m) una particolare specie di capacità distintiva, ossia l'indicazione della provenienza geografica del bene, soprattutto in riferimento alle varietà vegetali, alle bevande alcoliche ed alle più generiche specialità tradizionali.

Un particolare rilievo è assunto dalla seconda categoria di impedimenti (art. 7, comma I, lettera g), dove si afferma che sussiste impedimento assoluto alla registrazione qualora i marchi possano “indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio”.

Questo impedimento non costituisce un limite all'applicabilità dell'accordo di coesistenza in conformità alla normativa dell'Unione, sebbene esso appaia tale in un primo momento.

L'accordo di coesistenza, infatti, oltre ad una funzione di risoluzione delle controversie, svolge anche una funzione di prevenzione, lasciando alla libertà contrattuale dei contraenti la predisposizione delle misure più idonee affinché, a causa della somiglianza tra due marchi commerciali appartenenti a due diversi imprenditori, il consumatore non cada in errore ed attribuisca all'uno il bene dell'altro, così da produrre una situazione ingiustamente dannosa.

L'errore che si vuole evitare non concerne tuttavia la fuorviante descrizione di un elemento essenziale del bene o servizio operata dal marchio (natura, qualità o provenienza geografica), poiché in questa ipotesi l'accordo di coesistenza soffrirebbe *in nuce* di un vizio insanabile; diversamente, esso attiene all'attribuzione della titolarità del marchio ad uno specifico imprenditore. La terza categoria (art. 7, comma I, lettera f), benché apparentemente la categoria di più agevole definizione, se nell'ambito dell'ordine pubblico consente una agevole individuazione del marchio

---

<sup>17</sup> Si ha quindi impedimento assoluto alla registrazione di un marchio qualora esso sia costituito: “da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio” (lettera c, art. 7, comma I); da “segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio” (lettera d, art. 7, comma I); “dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto” (lettera e, Art. 7, comma I). Si noti come, nella precedente formulazione dell'articolo 7, alla lettera e, numero II, (contenuta nel regolamento 207/2009) era assente l'inciso “o altra caratteristica”.



non registrabile<sup>18</sup>, in merito al buon costume incontra diverse difficoltà, dovute spesso alla sottile linea di demarcazione tra umorismo e volgarità.<sup>19</sup>

## 1.2) Gli impedimenti relativi alla registrazione

Ai sensi dell'articolo 8, comma I, Regolamento n. 2015/2424, “in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

- a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.

L'articolo 8 del Regolamento n. 2424 del 2015, confermando senza alterazioni il contenuto del medesimo comma del Regolamento n. 40/94, individua nel concedere la tutela unicamente al marchio anteriore il principale strumento di tutela del marchio, impedendo ai successivi marchi, simili o identici, di ottenere l'accesso al registro dei marchi comunitari. Il marchio registrato per primo in ordine di tempo, infatti, consente all'avente diritto non solo di ottenere una solida tutela da parte dell'Unione Europea ma anche di potersi opporre, tramite una procedura amministrativa che ha luogo in seno all'ufficio europeo della proprietà intellettuale, alla registrazione di un marchio simile od identico, del quale è titolare un altro soggetto. La motivazione della disposizione di cui all'art. 8 del regolamento risiede nel fatto che, mentre l'accordo di coesistenza disciplina i rapporti tra titolari del marchio intesi come soggetti privati, l'ufficio europeo per la proprietà intellettuale, rendendosi garante nei confronti degli aventi diritto che registrano il proprio marchio commerciale, fornisce “fede pubblica” esclusivamente nei confronti del primo marchio registrato, non potendo assumere il rischio di divenire esso stesso artefice della presenza di molteplici marchi simili od identici. Tuttavia, ciò non comporta l'impossibilità, per il titolare del marchio commerciale posteriore, di veder registrato il proprio marchio, sebbene esso rechi elementi di similarità non lieve con il marchio anteriore registrato: la disposizione del successivo articolo 9, sebbene affermi che il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi l'uso in commercio di un marchio simile od

---

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i, è impedita la registrazione ai marchi “che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione”.

<sup>19</sup> A. G. Lalonde, “*Clearing a Path for the Unregistrables: Enforcement of Trademarks that Cannot be Registered*”, New Providence, NJ, 2015, p.1 e ss.

identico al proprio<sup>20</sup>, prevede altresì che il titolare del marchio anteriore possa prestare il proprio consenso alla registrazione del marchio successivo, anche in presenza di elementi di similarità tra gli stessi.

Benché non esista una specifica norma che riconosca un eventuale accordo tra i proprietari dei marchi simili, soprattutto nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale privata, si può agevolmente desumere la validità dello stesso proprio dall'inciso "salvo proprio consenso", che altrimenti sarebbe svuotato di alcuna rilevanza pratica; inoltre, nella Direttiva n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, che rappresentò il primo atto europeo in materia, l'art. 4, comma V, affermava che "gli Stati membri possono permettere che, in circostanze specifiche, non possa essere rifiutata la registrazione né possa essere dichiarato invalido il marchio qualora il proprietario del primo marchio registrato acconsenta alla registrazione del marchio successivo".

Il suddetto articolo, quindi, consentiva e prevedeva il riconoscimento della validità dell'accordo di coesistenza, in quanto conferiva al proprietario del marchio non registrato la possibilità, all'interno del principio dell'autonomia contrattuale, di ottenere dal proprietario del primo marchio l'autorizzazione a procedere alla registrazione del proprio; i benefici della disposizione in esame appaiono chiari, poiché se da un lato permettevano una maggiore flessibilità nella creazione di marchi d'impresa, dall'altro prevedevano anche una giusta remunerazione nei confronti del titolare del diritto sul marchio registrato.

Nella proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (poi Direttiva n. 2015/2436), basata su di uno studio affidato tra il 2009 ed il 2011 all'Istituto Max Planck sulla proprietà intellettuale (*MPI für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht*), si rilevò che "né la direttiva né il regolamento contengono una norma chiara che dispone che il titolare del marchio d'impresa non può far valere i propri diritti contro l'uso di un segno identico o simile che è già oggetto di un diritto anteriore"<sup>21</sup>; sebbene il vuoto normativo fosse stato sottolineato, non si provvide a porvi rimedio ed anzi, nella Proposta di modifiche al Regolamento n. 40/94, benché si prese atto della necessità di

---

<sup>20</sup> L'art. 9, comma I, reg. n. 2424 del 2015 recita che "il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;  
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;  
c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi".

<sup>21</sup>Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, comunicazione (84) 470.

permettere la coesistenza tra marchi simili, si affermò anche che essa non sarebbe stata necessaria in virtù della maggiore protezione e delle maggiori garanzie offerte dal marchio comunitario<sup>22</sup>. Questa dicotomia è stata tuttavia gradualmente ridotta, vista sia la minore richiesta da parte delle imprese di registrare il proprio marchio come UE<sup>23</sup>, sia la necessità di garantire una più agevole risoluzione delle controversie.

Si consideri che il Regolamento n. 2424 del 2015 esclude al comma I dell'art. 8 la registrazione del marchio simile o identico ad un marchio precedentemente registrato e consente al titolare del primo marchio, ai sensi dell'art. 8, comma III, di opporsi alla registrazione del marchio simile o identico anche sulla base di un rapporto giuridico precedente la registrazione a livello comunitario del proprio marchio: in questa ipotesi il regolamento concede al proprietario del marchio registrato di opporre al richiedente registrazione una situazione giuridica soggettiva antecedente alla registrazione ma non vi è divieto alcuno nel consentire al richiedente registrazione di poter modificare la propria situazione giuridica soggettiva in accordo con il titolare del marchio comunitario ed in conformità al principio dell'autonomia contrattuale mediante lo strumento dell'accordo di coesistenza<sup>24</sup>.

### **1.2.1) La nozione di “doppia identità” e di “associazione”**

L'accordo di coesistenza rappresenta un valido strumento con il quale il titolare di un marchio commerciale simile od identico ad altro marchio registrato può entrare (o permanere) in un mercato senza che da questo ingresso derivi una situazione perniciosa per il consumatore ovvero per il titolare del marchio registrato anteriore. Come si vedrà più avanti, il suddetto negozio svolge sia una funzione di prevenzione dei conflitti che di risoluzione degli stessi; tuttavia, si ritiene utile demandare ad una successiva analisi il profilo di strumento di risoluzione delle controversie ed affrontare in questa sede l'aspetto di prevenzione della lite.

---

<sup>22</sup> COM (84) 470 considerazioni finali: *“la coesistenza tra marchi nazionali è necessaria in quanto numerose imprese sono interessate esclusivamente alla protezione dei diritti relativi al marchio all'interno dei propri confini nazionali. Tuttavia, la commissione ritiene che il marchio comunitario posseda una tale forza attrattiva che, se non si ottiene la protezione del proprio marchio in ogni Stato Membro, l'impresa nel tempo preferirà abbandonare il marchio nazionale registrato negli Stati membri al fine di ottenere un nuovo marchio comunitario”*.

<sup>23</sup> Regolamento n. 2424 del 2015, n. 21: *“In considerazione del numero estremamente ridotto e del graduale calo delle domande di marchio UE presentate presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale dovrebbe essere possibile presentare una domanda di marchio UE unicamente presso l'Ufficio”*.

<sup>24</sup> Regolamento n. 2424 del 2015, art. 8, comma IV: *“4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario, b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.”*

L'accordo di coesistenza costituisce il mezzo con il quale ovviare agli effetti negativi della presenza di marchi simili od identici tra loro in quanto consente ai titolari degli stessi, mediante un regime di mutue concessioni e di regolamentazione dell'uso, di beneficiare egualmente della funzione del marchio, ossia il garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa<sup>25</sup>, ovvero quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità<sup>26</sup>.

La procedura di opposizione alla registrazione, quindi, garantirebbe i suddetti benefici esclusivamente al titolare del marchio anteriore mentre lascerebbe insoddisfatte le pretese del titolare del marchio posteriore; diversamente, l'accordo di coesistenza garantirebbe la contemporanea presenza di entrambi i marchi nel mercato senza che le parti subiscano un danno economico.

A tal fine è utile sottolineare l'indirizzo che dottrina e giurisprudenza perseguono nei confronti del concetto di confusione tra marchi: esso è distinto in due diversi aspetti, dei quali il primo è l'aspetto della confusione derivante da doppia identità, mentre il secondo riguarda il rischio di confusione tramite associazione.

Con "doppia identità" si intende l'ipotesi nella quale un marchio è simile od identico ad altro marchio commerciale sia negli aspetti essenziali che contraddistinguono il marchio in quanto tale che nella identità o somiglianza dei beni o dei servizi offerti dagli imprenditori. Nella ipotesi di opposizione alla registrazione, l'art. 8, comma I, Reg. n. 2424/2015 deve essere interpretato nel senso di un pieno accoglimento dell'opposizione del titolare del marchio anteriore senza che si proceda alla valutazione dell'effettivo rischio di confusione<sup>27</sup>.

Diverso il discorso in merito al rischio di associazione tra marchi: esso "non costituisce un'alternativa al rischio di confusione, ma serve soltanto a definirne l'ambito. Si può pertanto affermare che un rischio di confusione sussiste soltanto se esiste confusione in merito all'origine"<sup>28</sup>; ciò in quanto si considera sussistente il rischio di associazione nella ipotesi in cui il consumatore abbia la percezione che marchio posteriore richiami il marchio anteriore, non presumendo tuttavia che l'origine commerciale sia la stessa.

In ciò si sostanzia la differenza con il rischio di confusione, il quale, invece, sorge quando il consumatore ritiene che beni o servizi offerti da differenti imprese provengano invece dal titolare del marchio, ovvero presume che sussistano rapporti economici tra diversi imprenditori (non

---

<sup>25</sup> V. C-39/97, 29 Settembre 1998, "Canon", in *Raccolta della giurisprudenza* 1998 I-05507

<sup>26</sup> V. C-487/07, 18 Giugno 2009, "L'Oréal", in *Raccolta della giurisprudenza* 2009 I-05185.

<sup>27</sup> Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea, EUIPO, Parte C, "Doppia identità e rischio di confusione", del 1 febbraio 2017, pag. 5.

<sup>28</sup> V. C-251/95, 11 Novembre 1997, "Sabèl", in *Raccolta di giurisprudenza* 1997 I- 06191

collegati tra loro nella realtà). L'esistenza di tale controllo è presunta nei casi di imprese appartenenti allo stesso gruppo e quando vi siano accordi di licenza, merchandising o distribuzione, nonché in tutte le altre situazioni in cui il consumatore ritiene che l'utilizzo del marchio sia normalmente possibile soltanto con il consenso del titolare del marchio stesso.

Pertanto il rischio di confusione "riguarda le situazioni:

- a) nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi stessi;
- b) oppure crea un collegamento tra i segni in conflitto e presume che i prodotti/servizi designati dal marchio provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del marchio posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il consumatore non presume che l'origine commerciale sia la stessa, pertanto questo collegamento non costituisce un rischio di confusione, nonostante la somiglianza fra i segni"<sup>29</sup>.

### **1.3) L'accordo di coesistenza ed il trasferimento del marchio**

La sezione quarta del regolamento tratta del marchio come oggetto di proprietà.

Ai sensi dell'art. 16 "salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:

- a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata, o
- b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha alla data considerata uno stabilimento.

2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è lo Stato della sede dell'Ufficio.

3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi comunitari come contitolari, il paragrafo 1 è applicabile al primo iscritto; in mancanza, esso si applica ai contitolari successivi nell'ordine della loro iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2".

Si ritiene utile sottolineare che il Legislatore ha stabilito che il marchio comunitario deve essere considerato alla stregua di un marchio nazionale. Ciò rileva ulteriormente, ai fini della trattazione, per meglio comprendere la rilevanza della sovra esposta Proposta di modifiche al regolamento, poiché essa si riferiva, sulla base del dato letterale, apparentemente ai meri marchi nazionali, escludendo il marchio comunitario. Il riferimento all'art. 16, al contrario, stabilendo la perfetta

---

<sup>29</sup> Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea, EUIPO, Parte C, "Doppia identità e rischio di confusione", del 1 febbraio 2017, pag. 7.

identità giuridica tra il marchio comunitario ed il marchio nazionale, solleva alcuni dubbi sulla scelta del Legislatore di non includere l'accordo di coesistenza all'interno degli strumenti di tutela del marchio.

Proseguendo nell'esame, particolare rilievo è assunto dall'art. 17, comma IV, il quale afferma che "Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario sarà tale da poter indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno che l'avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non sarà ingannevole"; si noti come la disposizione, pur non disciplinando l'ipotesi di confusione attinente all'accordo di coesistenza, preveda la possibilità da parte dell'avente causa di proseguire nella registrazione del marchio limitando il proprio diritto, ossia rinunciando alla tutela per quei prodotti o servizi che genererebbero confusione nel consumatore. Espunta la chiara ipotesi di inganno relativa alla qualità o provenienza geografica, laddove *ipso facto* non possono sussistere rimedi, per la rimanente situazione attinente alla "natura" del prodotto o servizio la previsione normativa dell'accordo di coesistenza consentirebbe all'avente causa di addivenire ad un accordo con il proprietario del marchio anteriore, il quale offre il servizio od il prodotto, che, in caso di contemporanea presenza del marchio trasferito, produrrebbe confusione nel consumatore, risolvendo in tal modo, con risparmio di spesa, una eventuale lite; ciò avverrebbe in quanto le parti si troverebbero direttamente a stipulare un accordo concernente le modalità di utilizzo del marchio, invece che rinunciare senza alcuna possibilità di scelta all'esercizio di una parte del proprio diritto.

Ai sensi dell'art. 22, "Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio può essere apposto o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario". La natura del contratto di licenza presenta profili comuni all'accordo di coesistenza<sup>30</sup>.

In entrambi i casi si è in presenza di prodotti o servizi, eguali o di differente natura, recanti il medesimo marchio; sebbene sia chiaro che in caso di contratto di licenza l'oggetto del contratto è sempre il medesimo marchio, mentre nel caso dell'accordo di coesistenza i marchi sono molteplici, è utile ricordare che la funzione socio-economica dei due contratti è la medesima: entrambi

---

<sup>30</sup> Sul punto, v. Cap. III.

attribuiscono ad un soggetto la possibilità di adoperare un determinato marchio a fronte di una precisa prestazione.

Tuttavia, mentre la prestazione oggetto del contratto di licenza è una prestazione a carattere prevalentemente pecuniario, la prestazione oggetto dell'accordo di coesistenza, come ricordato precedentemente, si sostanzia in un'obbligazione di non fare, la quale trova il suo fondamento nella rinuncia (o per meglio dire, nella limitazione) all'esercizio di un proprio diritto. Entrambi i contratti prevedono la precisa indicazione delle modalità di utilizzo del marchio, al fine di non incorrere nel pericolo di generare confusione nel consumatore o di ledere il valore del marchio.

Ciò non ostante, il Legislatore ha preferito disciplinare con il Regolamento n. 2424/2015 solo il contratto di licenza, tacendo sull'accordo di coesistenza, benché esso risulti compatibile con la struttura della tutela del marchio.

## L'accordo di coesistenza ed il diritto italiano

### 2) Il marchio d'impresa

Il regime afferente al marchio d'impresa è disciplinata nell'ordinamento italiano dal Codice della proprietà industriale (C.P.I.) (artt. 7-19 e 118) in merito ai marchi registrati e dal Codice civile (artt. 2569-2574) per ciò che attiene alla disciplina dei marchi non registrati. Il marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 7, C.P.I., è un segno suscettibile di rappresentazione grafica o sonora mediante il quale i prodotti o servizi offerti dall'imprenditore si distinguono dai prodotti o servizi delle imprese concorrenti. Esso, al fine di essere suscettibile di tutela da parte dell'ordinamento, deve possedere i requisiti della novità (art. 12, C.P.I.), della capacità distintiva (art. 13, C.P.I.) e della liceità (art. 14, C.P.I.). Questi requisiti attengono alla funzione propria del marchio, in assenza dei quali viene meno la validità dello stesso e, ai sensi dell'art. 25 C.P.I., può essere dichiarato nullo; la nullità del marchio, totale o parziale<sup>31</sup>, può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse e consegue automaticamente, con il semplice onere dell'accertamento giudiziale, all'assenza, iniziale o successiva, dei requisiti di cui agli artt. 7-19 e 118, C.P.I..

La registrazione del marchio si ottiene mediante il deposito della domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM): l'istante ha l'obbligo di descrivere la tipologia di marchio che intende registrare (allegando ogni figura che lo contraddistingue) e di indicare a quali settori merceologici (c.d. classi o categorie) appartengono il bene o il servizio offerto. L'UIBM non ha l'onere di effettuare alcuna verifica di merito: la registrazione, infatti, è valida purché il marchio oggetto di protezione possieda i requisiti essenziali sopra indicati<sup>32</sup>. Se non ricorrono tutti i presupposti di

---

<sup>31</sup> Si ha nullità parziale del marchio quando questa colpisce esclusivamente una parte dei prodotti o servizi offerti e ad essa parte sono limitati gli effetti giuridici.

<sup>32</sup> "Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi:

*Ricevibilità:* l'Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall'art. 148 del CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi).

*Esame formale:* l'Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall'art. 156 del CPI (contenuto della domanda).

*Esame tecnico:* l'Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all'esame tecnico, svolto ai sensi dell'art. 170 del CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

*Pubblicazione:* dopo essere stata esaminata dall'UIBM, la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico e riportata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi; tale bollettino è pubblicato dall'UIBM con cadenza almeno mensile.

*Osservazioni:* l'art. 175 del CPI prevede che qualsiasi interessato possa indirizzare all'UIBM, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione. Qualora l'UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Le osservazioni pervenute dopo che, dall'esame della domanda, la stessa sia stata considerata registrabile e quindi resa disponibile per la pubblicazione o già pubblicata sul bollettino dei marchi registrabili, non potranno essere prese in considerazione; a quel punto sarà tuttavia possibile intervenire con le modalità della procedura di opposizione.



validità del marchio la registrazione è nulla. Il marchio, a seguito della registrazione, deve essere oggetto di uso entro i cinque anni dall'ottenimento della registrazione e tale uso non deve essere interrotto per un periodo superiore ad ulteriori cinque anni, a pena di decadenza.

## **2.1) Profili di compatibilità dell'accordo di coesistenza nell'ordinamento italiano.**

Sebbene la formulazione dei requisiti essenziali del marchio appaia come un serio ostacolo alla compatibilità dell'accordo di coesistenza con l'ordinamento italiano, ad un più attento esame del testo normativo del Codice della proprietà industriale è possibile ravvisare alcuni indizi che permettono di sostenere la tesi della liceità del suddetto accordo. Le prescrizioni contenute negli artt. 12-19, infatti, attengono esclusivamente alle caratteristiche proprie del marchio d'impresa e non anche alle caratteristiche mediate. Il requisito della novità e della capacità distintiva non sono, di per sé, delle caratteristiche primigenie ed oggettivamente valide, in quanto, nel corso della normale vita di una impresa, possono essere oggetto di mutamento. Esse devono considerarsi nell'ottica della contemporanea presenza nel mercato di un notevole numero<sup>33</sup> (sempre più in aumento) di marchi commerciali, i quali, ricordiamo, non svolgono una funzione fine a se stessa ma costituiscono un valore aggiunto al bene o servizio offerto dall'imprenditore, il quale, mediante le proprie capacità organizzative e gestionali, nonché al successo del proprio prodotto, produce nel consumatore la cosiddetta "fidelizzazione", sancita proprio dal marchio, la quale consiste nella convinzione ingenerata nel consumatore che i prodotti recanti un determinato marchio siano di qualità superiore a prodotti della medesima categoria ma connessi a marchi differenti<sup>34</sup>.

### **2.1.1) I diritti conferiti alla registrazione (art. 20, C.P.I.)**

Ai sensi dell'art. 20, comma I, C.P.I., "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al

---

*Opposizione amministrativa:* l'art. 176 del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

*Registrazione:* verificato che non esistono impedimenti, che non sia stata presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene registrato e l'Ufficio emette un certificato di registrazione", <http://www.uibm.gov.it>

<sup>33</sup> Al 19 Settembre 2016, il numero di marchi registrati presso l'UIBM ammonta a 1.404.233, <http://www.uibm.gov.it>

<sup>34</sup> Sul punto v. L. Mansani, "La capacità distintiva come concetto dinamico", in *Dir. Ind.*, I, 2007, pp. 19-26; G. Marasà, "La circolazione del marchio", in *RDC*, II, 1996, pp. 477-506.

marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

L'art. 20, I comma, C.P.I., costituisce un importante riferimento normativo ai fini della sostenibilità della validità dell'accordo di coesistenza all'interno dell'ordinamento italiano. Il Legislatore, infatti, nella redazione dell'art. 20 ha inserito l'inciso “salvo proprio consenso”, il quale impedisce che l'art. 20 rappresenti una norma di mera specificazione del precedente art. 12. L'intento del Legislatore non è solo quello di tutelare l'imprenditore da una illecita ingerenza di terzi nel godimento del proprio diritto sul marchio e dei vantaggi economici ad esso connessi ma anche quello di tutelare la formazione della decisione del consumatore, il quale, in presenza di marchi simili od identici, incorrerebbe nel rischio di confusione.

Tuttavia, il Legislatore, con la previsione della possibilità, in capo al titolare del marchio registrato in precedenza, di consentire a terzi di adoperare un marchio simile o identico, purché con le accortezze necessarie ad evitare di ingenerare confusione nel consumatore, ha di fatto reso relativo il limite assoluto alla registrazione di cui all'art. 12.

In base al combinato disposto degli artt. 12 e 20, il limite assoluto rappresentato dalla presenza di un precedente marchio registrato simile o identico, il quale priverebbe il marchio successivo del necessario requisito della novità, deve essere considerato come un limite relativo, in quanto, seppur astrattamente sufficiente ad impedire la registrazione del marchio successivo, in concreto trova un impedimento all'esplicazione della propria funzione nell'autorizzazione rilasciata dal titolare dei diritti sul marchio precedente, il quale, sempre in ottemperanza all'obbligo di evitare, volontariamente o per colpa, di indurre in errore il consumatore, ha la possibilità di accordarsi con il titolare dei diritti sul marchio successivo per lo sfruttamento di entrambi i segni. Il Codice della proprietà intellettuale non specifica quale sia lo strumento più idoneo a dimostrare l'assenso del proprietario del marchio precedente alla registrazione del marchio successivo, il che implica la possibilità di ipotizzare l'utilizzo di un accordo di coesistenza, uno strumento volto proprio a disciplinare la condotta che entrambi gli imprenditori devono mantenere affinché si possa consentire la contemporanea presenza sul mercato di due marchi simili od identici.

### **2.1.2) Le limitazioni del diritto del marchio (art. 21, C.P.I.)**

L'art. 21, comma II, costituisce, sulla scorta del precedente assunto, un perfetto limite ad un uso illecito dell'accordo di esistenza, in quanto esso afferma che "non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi". La formulazione dell'art. 21, comma II, non impedisce in modo assoluto la presenza sul mercato di due marchi identici, poiché esso stabilisce due ipotesi nelle quali la suddetta presenza è foriera di nullità per il marchio: il rischio di confusione e l'uso illecito. Ciò implica che, qualora l'accordo di coesistenza venga formulato in modo da stabilire regole di condotta che impediscano il verificarsi dell'evento "confusione", esso non incorrerebbe nelle preclusioni di cui all'art. 21, comma I; inoltre, la seconda ipotesi formulata nell'articolo, ossia della volontaria induzione in inganno del consumatore, non afferisce direttamente all'accordo di coesistenza, in quanto questa ipotesi presuppone una volontà di commettere un illecito da parte dell'imprenditore mediante un uso sleale degli strumenti a sua disposizione, non rendendo sufficiente la mera stipulazione di un accordo di coesistenza al verificarsi della situazione dannosa descritta.

### **2.1.3) L'unitarietà dei segni distintivi (art. 22, C.P.I.)**

L'articolo 22 è stato posto dal Legislatore quale norma di chiusura del sistema relativo alla nullità del marchio per vizi essenziali attinenti alla sua natura. Ai fini del presente esame, rileva il secondo comma del suddetto articolo nella parte in cui afferma che "è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni<sup>35</sup>". La costruzione della disposizione mostra chiaramente che il divieto posto dal Legislatore è rivolto ad evitare il rischio di confusione nei

---

<sup>35</sup> Con il termine "nome a dominio", il Codice della proprietà intellettuale si riferisce ad una categoria di tipo "aziendale" (termine presente ante riforma del Codice del 2010), ossia riferibile a soggetti commerciali. I nomi di dominio assegnati a persone fisiche possono comunque ricevere tutela mediante l'applicazione delle norme relative al diritto al nome, allo pseudonimo ed al trattamento dei dati personali.

confronti del consumatore, il quale potrebbe essere portato a ritenere connesse le imprese a causa della similarità o identità tra il marchio dell'una ed il segno distintivo dell'altra. Tuttavia, qualora si ovvi al rischio di confusione nei confronti del pubblico, la norma di per sé non costituisce un limite espresso alla validità dell'accordo di coesistenza.

## 2.2) Il preuso o “marchio di fatto”.

Ai sensi dell'art. 2571 c.c., “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”; il medesimo disposto si individua nel R.D. 21/06/1942, e sue successive modifiche, laddove all'art. 9 afferma che “In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”. Il combinato disposto delle norme rileva particolarmente ai fini della trattazione, poiché tratta dell'unico caso di coesistenza *ex lege* prevista dal nostro Legislatore.

La *ratio* della norma consiste nel garantire al proprietario di un marchio non registrato di non perdere i diritti relativi allo sviluppo economico del proprio marchio qualora un terzo soggetto proponga ed ottenga la registrazione di un marchio simile od identico al marchio non registrato. Data l'assenza di registrazione, il proprietario del marchio, più risalente ma non registrato, non potrebbe opporsi alla registrazione del marchio successivo, subendo così una ingiusta compressione del proprio diritto, soprattutto nell'ipotesi di piccoli o piccolissimi imprenditori, privi delle capacità economico-organizzative per tutelare i propri diritti. Il Legislatore ha quindi formulato l'istituto del preuso. Esso si basa su un assunto necessario, ossia l'uso del marchio non registrato a livello locale; il proprietario del marchio non registrato, sul quale grava l'onere della prova, ha l'obbligo di dimostrare la presenza esclusivamente sul mercato locale (o ultra-locale)<sup>36</sup> del proprio marchio, al fine di poter proseguire nello sfruttamento dello stesso<sup>37</sup>. Tuttavia, si pone un interrogativo: qualora il terzo, il quale ha registrato il marchio simile o identico al marchio non registrato, decida di operare nello stesso mercato locale del proprietario del marchio non registrato, quest'ultimo è titolare di un qualche diritto ad opporsi ad una siffatta pratica? Il preuso garantisce anche un diritto

---

<sup>36</sup> Cfr. Trib. Bologna, 11 agosto 1999, in *Giur. comm.*, 2001, II, 397; Trib. Torino, 16 settembre 1987, in *Giur. comm.*, 1989, I.

<sup>37</sup> “Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione”, Cass., sez. I, sentenza n. 14342 del 26 settembre 2003, in *Foro It.*, vol.124, 2001.

di esclusiva? La risposta è negativa<sup>38</sup>. Il preuso, seppur consenta al proprietario del marchio non registrato di continuare ad utilizzare il proprio marchio, non permette allo stesso di opporsi all'ingresso nel mercato locale del terzo. La Legge prevede così una sorta di “coesistenza forzata”, ritenendo lecita, allo stesso tempo, la presenza in un determinato mercato di marchi simili od identici, relativi ad ambiti merceologici anche eguali, dei quali uno dotato e l'altro privo di registrazione. L'accordo di coesistenza altri non è che la versione più elaborata di un concetto già presente nel nostro ordinamento, che dimostra come la presenza di due marchi simili od identici non necessariamente debba far presumere una condotta illecita, bensì garantisca la massima espressione di libertà d'impresa, come sancita all'art. 41 della Carta costituzionale italiana.

---

<sup>38</sup> cfr. Cass., sez. I civ., 26 giugno 2007, n. 14787, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 6; Cass., sez. I civ., 28 febbraio 2006, n. 4405, in *Foro It.*, vol. 129, n. 10, Ottobre 2006; Tribunale di Napoli – sezione speciale per la proprietà industriale ed intellettuale, 24 luglio 2012

## L'accordo di coesistenza ed il diritto tedesco.

### 3) Fondamenti giuridici

Il regime del marchio nel diritto tedesco è regolato, a livello federale, dalla “Legge sulla protezione del marchio ed altri simboli” del 1994 e sue successive modifiche (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen - Markengesetz* o *MarkenG*); benché la disciplina del marchio operi a livello nazionale, ogni previsione normativa dei Länder tedeschi ad essa riferita deve essere compatibile con la legge federale. Ad essa si sommano le tutele derivanti dall'applicazione dei principi generali del diritto contenuti nel Codice civile tedesco, nonché le regole in merito alla gestione delle operazioni societarie (fusione, acquisizione, ecc.) previste dal Codice commerciale (*Handelgesetzbuch*) e la disciplina del mercato azionario della Legge sulle azioni societarie (*Aktiengesetz*). L'accordo di coesistenza, benché riconosciuto dagli operatori di diritto tedeschi ed adoperato dai titolari di diritti sul marchio, non gode di una consistente dottrina al riguardo<sup>39</sup>. Esso rientra, in merito all'ambito della propria operatività, sotto l'egida del diritto delle obbligazioni per le parti generali e della Legge sulla protezione del marchio nonché della Legge contro la concorrenza sleale (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG*) per gli aspetti più specifici<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> G. Barros - Grasbon, “*Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Abgrenzungsvereinbarungen*”, Köln, 2015, p. 17, 51; D. Althaus, “*Markrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*”, Frankfurt am Mein, 2010, p. 3; Krüger/Kamlah “*Sukzessionsschutz bei Abgrenzungsvereinbarungen?*”, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2004, p. 1464.

<sup>40</sup> Sul punto v. Bundesgerichtshof, 7 dicembre 2010, KZR 71/08—”Jette Joop”, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2011, 835.

### 3.1) Il Markengesetz

#### 3.1.1) Le caratteristiche essenziali del marchio

Il *Markengesetz* (di seguito *MarkenG*) disciplina all'art. 3, I comma, le caratteristiche essenziali di un marchio commerciale, affermando che esso, al fine di essere eleggibile per la tutela riservata al marchio, deve “poter essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra” e deve essere formato da “qualunque segno, inclusi nomi di persona, aspetto grafico, lettere, numeri, suoni, forme tridimensionali, aspetto proprio del bene o della sua confezione, inclusi i colori e le combinazioni di colore”. Sebbene la sola forma non sia sufficiente a garantire la considerazione della stessa quale marchio (art. 3, II comma), una qualunque combinazione degli elementi precedentemente descritti permette di considerare la stessa quale marchio commerciale<sup>41</sup>. Il requisito principale per ottenere la tutela, quindi, è la capacità del marchio commerciale di distinguere il prodotto o il servizio reso dall'impresa da prodotti o servizi offerti da altri operatori commerciali. La *ratio legis* è evidente, ossia, data la proliferazione negli ultimi decenni di marchi commerciali, la necessità di tutelare il titolare del marchio primigenio da successive registrazioni di marchi simili o identici, i quali condurrebbero il consumatore in errore vanificando lo scopo stesso del marchio quale segno distintivo e riducendone fortemente il valore commerciale. La tutela offerta dall'ordinamento costituisce un evidente accrescimento del valore del marchio, impedendo a terzi, sia in buona che in mala fede, di avvalersi dei benefici economici da esso generati.

#### 3.1.2) I limiti assoluti alla protezione del marchio.

Il *MarkenG* stabilisce, ai sensi dell'art. 8, i limiti assoluti che impediscono al marchio (più correttamente: al titolare dei diritti sul marchio) di accedere alla tutela garantita dall'ordinamento tramite la registrazione; i casi in base ai quali ai marchi non è concessa la registrazione si possono distinguere in quattro diverse categorie: i marchi privi di forza distintiva (*Unterscheidungskraft*), originaria o sopravvenuta (comma II, nn. 1,2,3); i marchi che, pur dotati di forza distintiva, genererebbero confusione nel consumatore, soprattutto in merito alla provenienza geografica, alla qualità e alla natura dei beni o servizi ad essi correlati (comma II, n. 4); i marchi che presentano

---

<sup>41</sup> Ai sensi dell'art. 3, *MarkenG*, “*Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, 1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, 2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder 3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht*”. Come si può notare le combinazioni consentite sono quelle che risultano dai beni stessi; quelle che sono indispensabili al fine di ottenere un risultato tecnico; quelle che forniscono il bene di un suo valore sostanziale.

elementi contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (comma II, nn. 5, 6, 7, 8); i marchi registrati in malafede.

Il primo gruppo di norme afferisce a due ipotesi differenti di marchi inidonei ad ottenere la tutela da parte dell'ordinamento: nella prima ipotesi (comma II, n.1) si ha il marchio che di per sé è privo di qualsivoglia caratteristica che consenta una distinzione da altri marchi simili od eguali, il che implica una sua incapacità oggettiva di svolgere la funzione per il quale il marchio è disciplinato; la seconda ipotesi, invece, si riferisce a marchi parzialmente privi di forza distintiva, in quanto, seppur recanti segni grafici od altre indicazioni originali, sono adoperati con l'esclusivo scopo di specificare la natura del bene o del servizio (comma II, n. 2); infine, la terza ipotesi riguarda i marchi, i quali, benché già in uso in buona fede, abbiano perduto la loro originalità, divenendo lo strumento comune con il quale si individua un genere di beni o servizi (comma II, n. 3). Mentre il terzo gruppo di norme (comma II, nn. 5-8) svolge la funzione di impedire la registrazione di marchi inidonei allo scopo proprio dell'istituto, in quanto genererebbero una gratuita turbativa dell'ordine costituito<sup>42</sup>, il quarto gruppo afferisce esclusivamente alla tutela del terzo in buona fede, con la previsione di una norma che garantisce a quest'ultimo una difesa contro un marchio che, sebbene dotato di tutti gli elementi sufficienti alla registrazione dello stesso, è viziato dalla mala fede del titolare. In merito al secondo gruppo (comma II, n. 4), ossia al marchio non registrabile in quanto foriero di confusione nei confronti del consumatore, per quanto all'apparenza esso possa costituire un limite invalicabile all'applicabilità dell'accordo di coesistenza, in realtà esso, proprio per la sua stringente formulazione, non si rivolge al marchio che in buona fede presenta elementi simili od identici agli elementi di un altro marchio, bensì al marchio che "inganna" (*täuscht*) il consumatore, offrendo volutamente una falsa e illecita rappresentazione del prodotto, in riferimento alla natura, alla qualità od alla provenienza geografica.

### **3.1.3) I limiti relativi alla protezione del marchio**

L'articolo 9 del MarkenG disciplina tre differenti modalità di contrasto tra marchi che non implicano necessariamente una oggettiva incapacità degli stessi di ottenere comunque la tutela da parte dell'ordinamento. Ai sensi dell'art. 9, comma I, n. 1, può essere rimossa la registrazione di un marchio qualora "esso sia in contrasto con un marchio antecedente, registrato o in attesa di registrazione, con il quale condivide non solo i medesimi tratti distintivi ma è anche riferito alla medesima categoria di beni o servizi". L'identità della quale tratta l'art. 9, comma I, n. 1, è una

---

<sup>42</sup> D. Althaus, "Markrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen", Frankfurt am Mein, 2010, p. 26; U. Hildebrandt, „Marken und andere Kennzeichen: Handbuch für die Praxis“, Köln, 2015, pp. 215-246.



identità funzionale<sup>43</sup> oltre che di percezione<sup>44</sup>, in quanto non è sufficiente, al fine di ottenere la cancellazione del marchio successivo, la semplice eguaglianza formale degli elementi costitutivi del marchio ma è anche necessaria una eguaglianza funzionale nel rapporto con i beni o servizi ai quali i marchi sono connessi.

Detta eguaglianza funzionale può essere parziale o totale: si ha eguaglianza funzionale parziale quando il marchio successivo si rivolge ad una categoria di beni o servizi che ha almeno un elemento in comune con la categoria di beni o servizi ai quali è connesso il marchio antecedente, nonché almeno un elemento in comune nella connessione tra marchio e bene o servizio; si ha invece eguaglianza funzionale totale nell'ipotesi nella quale il marchio successivo si rivolga alla medesima categoria di beni o servizi nelle medesime modalità di quelle connesse al marchio antecedente. Mentre la prima ipotesi dell'art. 9 del MarkenG prevede, in sostanza, l'ipotesi della identità servile, ossia della completa identità di aspetto e fine del marchio, il caso nel quale questa identità tra marchi non sia meramente servile ma porti comunque al rischio di confusione è disciplinata ai sensi dell'art. 9, comma I, n. 2, il quale prevede l'ipotesi di "confusione derivante dalla somiglianza tra marchi, compreso il rischio di associazione tra marchi, che comporta nel pubblico la convinzione che un medesimo bene o servizio sia erogato da entrambi". In questa ipotesi, benché non vi sia una imitazione servile da parte di un'impresa del marchio di un'altra, è presente il rischio di confusione in quanto, qualora un marchio successivo presenti elementi simili (sia di percezione che funzionali) ad un marchio antecedente, può avvenire che il consumatore sia portato a ritenere connesse le imprese, offrendo così un ingiusto vantaggio nei confronti del titolare del marchio successivo, il quale si avvale dell'"avviamento del marchio" ottenuto dal titolare del marchio antecedente<sup>45</sup>.

Differente è il discorso in merito al marchio dotato di notorietà, nel caso in cui avvenga un contrasto con un marchio successivo, simile od identico. L'art. 9, comma I, n. 3, prevede due forme di tutela:

---

<sup>43</sup> Tribunale di primo grado delle comunità europee, T-388/00, 23 Ottobre 2002, "Institut fuer Lernsysteme GmbH v Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale", in *Raccolta della giurisprudenza* 2002 II-04301"; T-104/01, 23 Ottobre 2002, "Claudia Oberhauser v Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno", in *Raccolta della giurisprudenza* 2002 II-04359; T-385/03, 7 Luglio 2005, "Miles Handelsgesellschaft International mbH v Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno", in *Raccolta della giurisprudenza* 2005 II-02665; T-346/04, 24 Novembre 2005, "Sadas SA v Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno", in *Raccolta della giurisprudenza* 2005 II-04891.

<sup>44</sup> La Suprema corte tedesca nella sentenza BGH, 21 Febbraio 2002, I ZR 230/99, ha affermato che l'identità di percezione tra marchi deve essere completa, non solo nell'aspetto generale ma anche nei dettagli più minuti, affinché si possa accedere alla tutela prevista dal combinato disposto dei §§ 9 e 15, MarkenG.

<sup>45</sup> Nel procedimento C-39/97, la Corte di giustizia europea affermò che "il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione. [...] Il rischio di confusione sussiste anche qualora, per il pubblico, i prodotti e servizi di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi. Per contro, l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro". Nel caso di specie, la Canon Kabushiki Kaisha (CKK) aveva richiesto la rimozione del marchio "Cannon" di proprietà della Metro Goldwin Mayer (MGM) (riferito alla produzione, locazione e proiezione di film per sale di proiezione e aziende televisive) in quanto esso aveva indotto il consumatore a credere che esistesse un collegamento tra il servizio reso dalla società MGM e quello reso dalla società CKK, producendo così un ingiusto vantaggio a favore della MGM.

la prima nei confronti del marchio notorio, in quanto garantisce allo stesso la possibilità di opporsi alla registrazione di un marchio simile od identico (benché non necessariamente connesso ai medesimi beni o servizi offerti dalla impresa titolare del marchio notorio), poiché da tale registrazione il titolare del marchio successivo otterrebbe un ingiusto vantaggio; la seconda forma di tutela, rivolta al titolare del marchio successivo, si riscontra invece nella formulazione della disposizione, laddove essa stabilisce che “il marchio notorio deve godere di notorietà nel luogo nel quale è stata avanzata la richiesta di registrazione da parte del titolare del marchio simile o identico successivo”.

Questa formulazione costituisce una tutela da parte del titolare del marchio successivo in quanto impedisce una ingiusta opposizione da parte del titolare del marchio notorio nella sola ipotesi in cui la notorietà del marchio antecedente sia sconosciuta al consumatore del luogo nel quale si richiede la registrazione, il quale, al contrario, è perfettamente consapevole o comunque in grado di distinguere il bene o il servizio reso dall'impresa titolare del marchio successivo dal bene o dal servizio reso dall'impresa titolare del marchio notorio<sup>46</sup>. L'art. 10, comma I, completa e specifica la formulazione dell'art. 9, comma I, n.3, affermando che il titolare del marchio notorio può opporsi alla registrazione del marchio successivo simile o identico qualora essa sia stata richiesta nel territorio nel quale è indubbia la notorietà del marchio antecedente nei confronti del consumatore.

Infine, gli articoli da 11 a 13 disciplinano ulteriori casi di limiti relativi alla registrazione, quali l'ipotesi di registrazione senza il consenso del titolare del marchio (art. 11), l'ipotesi di anzianità del marchio ottenuta in virtù dell'uso in buona fede (art. 12) ed infine l'ipotesi residuale che permette al titolare del marchio antecedente, in casi differenti da quelli elencati agli artt. 9-12, di opporsi alla registrazione di un marchio successivo in virtù di precedenti diritti (art. 13)<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Sul punto, v. Corte di giustizia europea, C-375/97, 14 Settembre 1999, “ General Motors Corporation v. Yplon SA”, in *Raccolta della giurisprudenza* 1999 I-05421.

<sup>47</sup> Tra i quali ricordiamo il diritto al nome, all'immagine personale, al copyright, al nome di varietà di specie, alle indicazioni geografiche di origine e ad altri diritti di proprietà industriale.

### 3.2) La legge contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG)

#### 3.2.1) L'ambito di operatività del UWG: "die Vorrangthese"

La Legge contro la concorrenza sleale, entrata in vigore il 29 dicembre del 2008, è volta a "tutelare il consumatore, i titolari di imprese e chiunque partecipi alle transazione commerciali da pratiche negoziali sleali. Egualmente, essa tutela il diritto della collettività alla concorrenza leale" (art. 1, UWG).

La *ratio* del testo normativo in questione è volta a fornire all'operatore del diritto una esaustiva rappresentazione dei comportamenti *contra legem* adottati dalle imprese nella conduzione dei propri affari, al fine di impedire il verificarsi di ipotesi di concorrenza sleale, garantendo così una più incisiva tutela del consumatore rispetto alla tutela fornita esclusivamente e dal MarkenG e dalle norme generali del BGB. Tuttavia, il rapporto giuridico tra il UWG ed il MarkenG è stato oggetto di una lunga discussione in dottrina e in giurisprudenza<sup>48</sup>, stante la possibilità di considerare la prima quale "completamento naturale" della seconda ovvero quale testo normativo dotato di una propria indipendenza e, quindi, suscettibile di simultanea applicazione con le regole disciplinate dal MarkenG.

La "Vorrangthese", ossia la tesi sulla superiorità della Legge sul marchio nei confronti della Legge contro la concorrenza sleale, era stata accolta dalla letteratura tedesca del settore<sup>49</sup> stabilendo così la natura sussidiaria del UWG, il quale svolgeva una funzione di "Lückenfüllung"<sup>50</sup>, ossia di completamento delle carenze normative eventualmente riscontrabili nei diversi testi legislativi in merito al diritto della proprietà intellettuale. Tuttavia, con l'introduzione nel 2008 delle Linee guida sulla pratica negoziale sleale (*Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken*), il UWG è stato riformulato in modo da rendere la sua applicazione non più esperibile in via sussidiaria al sistema

---

<sup>48</sup>J. Bärenfänger, "Das Spannungsfeld von Lauterkeitsrecht und Markenrecht unter dem neuen UWG", Baden-Baden, 2010, pp. 58-68; per la giurisprudenza, BGH, 14 gennaio 1999, I ZR 149/96, in *Neue Juristische Wochenschrift* 1999, 1344; BGH, 29 aprile 1999, I ZR 152/96, in *Neue Juristische Wochenschrift* 1999, 1643; BGH, 20 ottobre 1999, I ZR 110/97, in *Neue Juristische Wochenschrift* 1998, 3781, in particolare sul rischio di confusione; BGH, 19 settembre 2001, I ZR 54/96, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2002, 600.

<sup>49</sup> Essa trovava il suo fondamento nella sentenza del *Bundesgerichtshof* (BGH, 30 aprile 1998, I ZR 268/95, in *Neue Juristische Wochenschrift* 1998, 3781) dove la Suprema corte tedesca affermò che non vi era spazio per la contemporanea applicazione delle tutele previste dal UWG o dal § 823, comma I, BGB, nelle ipotesi nelle quali poteva essere invece applicata la tutela prevista dal *Markengesetz* ("Die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskennzeichnungen ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich keinen Raum").

<sup>50</sup> Così G. Barros - Grasbon, "Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Abgrenzungsvereinbarungen", Köln, 2015, p. 75; per la giurisprudenza, Corte di appello anseatica di Amburgo, 11 dicembre 2014, III sez., 108/12; BGH, 08 novembre 2001, I ZR 124/99, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2002, 1193.

rimediale previsto dal *MarkenG*<sup>51</sup>, bensì consentendone l'applicabilità in via cumulativa: l'eguaglianza formale dei due sistemi normativi, in conformità con il dettato normativo della Comunità europea, ha quindi privato di significato la *Vorrangthese*.

### **3.2.2) Le pratiche commerciali ingannevoli derivanti da comportamenti commissivi**

L'art. 5 della legge sulla concorrenza sleale (pratiche commerciali ingannevoli) disciplina le ipotesi nelle quali è ravvisabile una condotta non conforme alle regole previste dall'ordinamento in merito al comportamento che l'imprenditore deve assumere nella gestione dei propri affari. La formulazione del suddetto articolo divide in quattro categorie (commi I, II, III e IV) le ipotesi di comportamento scorretto dell'imprenditore, ognuna delle quali è riconducibile alla necessità di impedire che, da una falsa rappresentazione degli elementi propri del bene ovvero delle caratteristiche dell'impresa, possa derivare in capo al consumatore una erronea percezione del prodotto che implichi una impossibilità per il consumatore di prendere decisioni economiche corrette ossia non affette da alcun vizio nel percorso di formazione delle stesse.

Partendo da queste premesse, il legislatore ha elencato al primo comma dell'art. 5 i casi specifici in base ai quali si presume una condotta commissiva riconducibile al regime della concorrenza sleale; gli elementi essenziali del bene si individuano al n.1, comma I, dell'art. 5, e consistono nella disponibilità, nella natura, nell'esecuzione, nei benefici, nei rischi, nella composizione primaria e secondaria del bene, nel metodo o nella data di realizzazione dello stesso, nella consegna, nello scopo al quale è rivolto il bene, nel suo uso, quantità o specificazione, nell'assistenza post-vendita al consumatore, nella gestione dei resi, nelle indicazioni di origine geografica o commerciale e nei risultati attesi dall'uso del bene.

L'elenco non ha una sua natura esaustiva, rimanendo ovviamente una fattispecie a formazione aperta; ciò si desume dal disposto del n. 2, il quale specifica ulteriormente il regime del prezzo, asserendo che costituisce una pratica di concorrenza sleale anche l'esistenza di uno specifico prezzo di vantaggio ovvero il metodo con il quale il prezzo è calcolato o i beni sono forniti. Il n. 2 del I comma è in combinato disposto con il comma IV del medesimo articolo 5, il quale afferma una presunzione relativa ai danni dell'imprenditore qualora egli disponga una riduzione di prezzo immediatamente dopo aver stabilito in modo inequivocabile il prezzo stesso. I nn. 3 e 4 si rivolgono

---

<sup>51</sup> Sul punto si esprime la Suprema corte tedesca nella sentenza BGH, 15 agosto 2013, I ZR 188/11, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2014, p. 479, la quale, conformandosi al disposto della direttiva 2005/29 CE, affermando la legittimità di una applicazione cumulativa delle tutele previste e dal *MarkenG* e dal *UWG* (“*Nach Umsetzung des Art. 6 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2005/29/EG ins deutsche Recht besteht der lauterkeitsrechtliche Schutz aus § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 5 Abs. 2 UWG neben dem individualrechtlichen Schutz aus dem Markenrecht*”).

ai casi nei quali la pratica commerciale sleale si individua nella natura o nelle caratteristiche dell'azienda, con particolare attenzione alla percezione che il consumatore trae dall'esame delle natura, delle caratteristiche o dei diritti attribuiti all'impresa, tra i quali sono inclusi i diritti relativi alla proprietà intellettuale, alla fama dell'azienda, alle sue affiliazioni o connessioni, ai premi o alle sanzioni da essa ricevuti ovvero dalla natura del procedimento di vendita da essa applicata. I numeri da 5 a 7, infine, attengono al regime della fornitura del bene richiesto ed ai suoi eventuali vizi, quali, ad esempio, quelli attinenti alla riparazione, sostituzione o restituzione del bene difettoso. I commi II e III dell'art. 5 elaborano la categoria della pubblicità comparativa, stabilendone la natura di pratica sleale in quanto essa distorce in modo illecito la percezione della qualità del bene offerto nei confronti del consumatore, inducendolo a preferire taluni beni in virtù di una non veritiera superiorità tecnica o qualitativa rispetto ai beni prodotti od offerti da una diversa impresa.

### **3.2.3) Le pratiche commerciali ingannevoli derivanti da comportamenti omissivi**

I comportamenti omissivi di cui all'art. 5a del UWG attengono agli atteggiamenti assunti dall'impresa, i quali, pur non costituendo un diretto comportamento sleale, producono egualmente un effetto negativo nel percorso di formazione della scelta del consumatore, in quanto celano a quest'ultimo elementi essenziali del bene, la conoscenza dei quali avrebbe condotto il consumatore a mutare la sua preferenza<sup>52</sup>. L'art. 5a costituisce una naturale specificazione delle ipotesi elencate all'articolo precedente, in quanto individua, per ciascun elemento previamente elencato, le ipotesi nella quale l'omissione dell'imprenditore non costituisce una scusabile dimenticanza in buona fede quanto una volontaria attività nell'indurre in errore il consumatore. Costituisce così un comportamento sleale omissivo, l'aver omesso, accanto all'indicazione del prezzo finale, la possibilità di incorrere in eventuali maggiorazioni derivanti di prezzo, derivanti, ad esempio, dal costo di consegna o spedizione del bene ovvero dalla necessità, affinché il bene possa svolgere adeguatamente la funzione per la quale è prodotto, di acquisire ulteriori componenti o sostenere ulteriori spese.

---

<sup>52</sup> Tra i quali si ricordano l'aver taciuto: sulle principali caratteristiche del bene o servizio (art. 5a, comma III, n. 1); l'identità e la provenienza dell'imprenditore o del soggetto da lui delegato ad agire in suo nome e per suo conto (art. 5a, comma III, n. 2); la valutazione del prezzo finale, ove possibile, o le modalità della sua computazione (art. 5a, comma III, n. 3); sulle disposizioni riguardanti il pagamento, la consegna o l'esecuzione della prestazione, ovvero sulle modalità di reso o rimborso laddove si differenzino dalla normale pratica commerciale (art. 5a, comma III, n. 4); sull'esistenza del diritto di recesso (art. 5a, comma III, n. 5).

### 3.2.4) I rimedi alle pratiche di concorrenza sleale: cancellazione (“*Beseitigung*”) e cessazione e desistenza (“*Unterlassung*”)

L’art. 8 del UWG stabilisce il regime rimediale rivolto alla tutela delle categorie di cui all’art. 1 in caso di acclarata pratica commerciale illecita. La richiesta di cancellazione (“*Beseitigung*”) o cessazione (“*Unterlassung*”) della pratica commerciale lesiva del proprio interesse trova il proprio fondamento giuridico nel primo comma del §1004, BGB, che indica in modo specifico la possibilità per il titolare del diritto di domandare al disturbatore (“*Störer*”) la rimozione della turbativa (“*Beseitigung der Beeinträchtigung*”) lesiva del proprio diritto, qualora non sia possibile ottenere una differente azione tipica, in particolare, la revoca (“*Entziehung*”) o l’azione di ritenzione (“*Vorenthaltung des Besitzes*”). Ai sensi del §1004 BGB, Abs 1, per disturbatore diretto o *Störer* si intende colui il quale, mediante un proprio comportamento doloso o colposo, impedisce con la propria interferenza al titolare di un diritto di godere appieno dello stesso<sup>53</sup>. Rientra pienamente in questa ipotesi l’imprenditore, il quale, assumendo un comportamento illecito commissivo od omissivo nello svolgimento della propria pratica commerciale, causa un ingiusto danno nei confronti di altri operatori del settore commerciale ovvero nei confronti del consumatore. Con disturbatore mediato o indiretto, invece, si individua il soggetto il quale, pur non responsabile della primigenia lesione del diritto, mediante il proprio comportamento doloso o colposo contribuisce al perpetrarsi della stessa, partecipando quindi, anche se indirettamente, ad integrare “l’interferenza” nel pacifico godimento del diritto da parte del titolare dello stesso<sup>54</sup>. La figura giuridica della *Störerhaftung* è stata frequentemente invocata in relazione alle ipotesi di abuso dei mezzi telematici di comunicazione e condivisione<sup>55</sup>, in quanto richiede l’esistenza di una condotta volontaria e adeguatamente causale (*willentlich und adäquat kausal*) al verificarsi della lesione e l’assenza di un obbligo di tolleranza in capo al titolare del diritto (§1004, Abs. 2, BGB).

---

<sup>53</sup> § 1004, Abs. 1, BGB: “Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen” (Se il diritto di proprietà è turbato da cause diverse dalla rimozione o dalla ritenzione del possesso, il proprietario può richiedere al disturbatore di rimuovere la causa della turbativa. Qualora sussista il rischio di ulteriori turbative, il proprietario può domandare un provvedimento inibitorio).

<sup>54</sup> Si pensi all’ipotesi della compagnia pubblicitaria la quale, non verificando previamente la liceità del tipo di pubblicità richiesto dall’imprenditore, acconsenta a produrre elementi pubblicitari rientranti nella categoria di pubblicità ingannevole.

<sup>55</sup> V. A. Hartmann, „Unterlassungsansprüche im Internet. Störerhaftung für nutzergenerierte Inhalte“, München 2009, p. 47 e ss.; G. Spindler, „Persönlichkeitsschutz im Internet – Anforderungen und Grenzen einer Regulierung“, Gutachten F zum 69. Deutschen Juristentag, München 2012, pp 38-71; K.N. Peifer, “Beseitigungsansprüche im digitalen Äußerungsrecht Ausweitung der Pflichten des Erstverbreiters”, *Neue Juristische Wochenschrift*, 2016, p. 23; A. Lauber-Rönsberg, “Das Recht am eigenen Bild in sozialen Netzwerken”, *Neue Juristische Wochenschrift*, 2016, pp. 744-750; G. Giannone Codiglione, “Indirizzo IP, reti Wi-fi e responsabilità per illeciti commessi da terzi”, *Dir. Inf.*, Milano, 2013, pp. 107-143.

### 3.2.5) L'accordo di coesistenza nell'ottica dell'art. 8, UWG

Come affermato in precedenza, l'accordo di coesistenza è il contratto con il quale due o più parti, in virtù di reciproche limitazioni ai propri diritti, disciplinano il regime di coesistenza dei rispettivi marchi commerciali, caratterizzati da una similarità non lieve, in uno o più settori di produzione di beni o servizi ovvero in una o più regioni geografiche. Come si è visto dall'analisi del disposto degli articoli 5 e 5a del UWG, in particolare dell'art. 5, comma I, n. 1-3, e dell'art. 5a, comma III, n. 1 e 2, gli elementi prodromici al verificarsi della situazione lesiva sono costituiti non solo dalle caratteristiche proprie del bene ma anche dalle caratteristiche "mediate", ossia dall'uso del marchio commerciale connesso al bene nonché dalla predisposizione delle indicazioni di origine o provenienza geografica.

In questo quadro normativo ben si inserisce l'accordo di coesistenza nella veste di strumento di prevenzione di conflitti tra imprese. Gli strumenti rimediali predisposti dall'ordinamento, infatti, si possono suddividere in due categorie: i rimedi *ex ante*, quali l'impedimento alla registrazione del marchio commerciale in conflitto con un marchio commerciale già esistente, ed i rimedi *ex post*, ossia le azioni esperibili dalla parte lesa per rimuovere la situazione dannosa venuta ad esistenza. Entrambe le soluzioni, per quanto perfettamente valide, in astratto, alla rimozione della situazione lesiva, sono tuttavia, in un'ottica di economia del diritto, non sufficienti a garantire l'imprenditore che, in buona fede, si trovi a non poter concorrere in un mercato a causa di imprevedibili profili di incompatibilità con un marchio registrato in epoca anteriore.

Inoltre, l'imprenditore incorrerebbe nel rischio, qualora rientrasse nelle categorie di cui agli artt. 5 e 5a, UWG, di dover scegliere tra il desistere dalla partecipazione ad un mercato ed il cercare di proseguire nella gestione dei propri affari adendo le vie legali; queste soluzioni, seppure chiaramente praticabili, comportano un notevole dispendio di risorse e tempo sia per il titolare del marchio successivo che per il titolare del marchio anteriore, il quale, naturalmente, è titolare dell'interesse opposto in quanto, in assenza di alternative idonee, avrebbe come unica possibilità di tutelare la propria posizione quella di ostacolare lo svolgimento dell'attività del titolare del marchio successivo.

L'accordo di coesistenza costituisce un *tertium genus* di rimedio, in quanto, purché coerentemente con le norme in materia di antitrust e concorrenza sleale, consente ai titolari del marchio di perseguire una strada la quale non necessariamente sfocia in un contrasto ed anzi favorisce, in via indiretta, il consumatore. La stipulazione di un accordo di coesistenza, infatti, benché offra come garanzia unicamente l'impegno di condotta idonea assunto dalla controparte (e la conseguente

penale in caso di inadempimento)<sup>56</sup>, consente ai titolari dei marchi commerciali di ottenere un duplice risultato, poiché, da un lato, permette agli stessi di entrare nel sistema mercato da loro eletto senza che si verifichi alcuna opposizione da parte dei titolari della stessa; dall'altro, consente un guadagno in termini di risparmio di spesa nelle procedure concorsuali necessarie a rimuovere quella che si sarebbe concretizzata come situazione lesiva. Infine, l'utente ultimo che trae ulteriore beneficio dall'ampliamento dell'offerta dei beni prodotti dalle imprese in accordo di coesistenza è il consumatore, che, in regime di concorrenza leale, ha migliori opportunità di scelta.

### **3.3) Profili generali in merito all'applicabilità dell'accordo di coesistenza**

L'analisi dei fondamenti giuridici dell'accordo di coesistenza non può dirsi completo senza l'esame, come anticipato al paragrafo 1.1, delle norme a carattere generale contenute all'interno del Codice civile tedesco ed applicabili alla tutela del marchio, in quanto esse, proprio per la loro natura di "valvole di sfogo" dell'ordinamento, ben si prestano a disciplinare varie fattispecie afferenti alla sfera di indagine in questione.

Il legislatore tedesco ha affrontato la questione relativa al trasferimento del diritto di proprietà su beni immateriali considerandola riconducibile alla fattispecie di cui al § 413, BGB; il Legislatore ha così ragionato per astrazione, in quanto il § 413, BGB, afferma che "alla cessione dei crediti si applicano, con le necessarie modifiche, le disposizioni relative al trasferimento di altri diritti, se non diversamente previsto dalla legge"<sup>57</sup>, includendo nella definizione "altri diritti" la signoria che si esercita sul bene marchio commerciale. Ulteriori norme generali applicabili al diritto del marchio si individuano nel § 226, avente ad oggetto l'obbligo di agire secondo correttezza; nel § 242, riguardante la buona fede; nel § 741 (e seguenti), che disciplina l'ipotesi della comproprietà di un bene immateriale<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> D. Althaus, *"Markrechtliche Abgrenzvereinbarungen"*, Frankfurt am Mein, 2010, p. 46; U. Hildebrandt, *"Marken und andere Kennzeichen: Handbuch für die Praxis"*, Köln, 2015, pp. 553 e ss.

<sup>57</sup> § 413 BGB, *"Die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen finden auf die Übertragung anderer Rechte entsprechende Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt"*.

<sup>58</sup> Sul punto, A. Nordemann, C. Czychowski, "Trademark transactions in Germany: a continental european system moves towards common understanding with the US" in *"The Law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook"*, London, U.K., 2016, pp. 387 e ss.



## L'accordo di coesistenza ed il diritto canadese

### 4.1) Il Trade-Marks Act.

Il Trade-Marks Act, promulgato nel 1985 e valevole per tutte le province canadesi, ha ad oggetto la disciplina del marchio d'impresa (artt. 1-6, 12-69) e la tutela contro la concorrenza sleale (artt. 7-11). Ai sensi dell'art. 6, comma I, due marchi commerciali o due nomi commerciali, operanti in un egual settore, generano confusione qualora "l'uso di entrambi i marchi nella medesima area porterebbe il consumatore a ritenere che i beni o servizi associate ai marchi in questione siano prodotti, venduti, offerti od adempiuti dalla medesima persona, indipendentemente dal fatto che i beni o servizi appartengano o meno alla stessa classe di riferimento"<sup>59</sup>.

I successivi commi (II, III e IV) specificano la fattispecie, prevedendo le ipotesi di conflitto tra marchi commerciali; tra marchi commerciali e nomi commerciali; tra nomi commerciali. L'ufficio del registro è l'organo deputato a conoscere della confusione (eventuale o attuale) tra i marchi, dovendo al riguardo indagare se nel caso di specie esiste la ricorrenza delle fattispecie indicate all'art. 6, comma V, ossia: il carattere distintivo dei marchi e la misura in cui esso è divenuto noto al pubblico; il periodo d'uso del marchio; la natura dei beni e dei servizi; la natura del commercio; la rassomiglianza fonetica o grafica tra i marchi o tra le impressioni che essi producono nel consumatore<sup>60</sup>.

Al fine di stabilire la possibilità del riconoscimento da parte dell'ordinamento canadese dell'accordo di coesistenza, è necessario esaminare il disposto dell'art. 12, comma I, lettera D, il quale afferma che non è concessa la registrazione al marchio commerciale qualora esso "presenti caratteri di confusione con altri marchi"<sup>61</sup>. Ad un primo esame, la formulazione dell'articolo 12 parrebbe corrispondere alla formulazione dell'art. 8, Direttiva n. 40/94, sia nel contenuto che nell'effetto giuridico da esso prodotto; benché le parti abbiano la possibilità di stipulare un accordo di coesistenza tra marchi (o nomi) commerciali, esso non costituisce un elemento sufficiente ad impedire il rifiuto alla registrazione del marchio generante confusione. Ciò non ostante, si ritiene

---

<sup>59</sup> Section 6(1), Trade-Marks Act, "if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class".

<sup>60</sup> Section 6(5), Trade-Marks Act, "What to be considered In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; (c) the nature of the goods, services or business; (d) the nature of the trade; and the degree of resemblance between the trademarks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them".

<sup>61</sup> Section 12(5), letter D, Trade-Marks Act: "Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not[...]confusing with a registered trade-mark".

che sussistano indizi nel corpo normativo a favore della riconoscibilità del valore e dell'effetto giuridico dell'accordo di coesistenza<sup>62</sup>; ai sensi dell'articolo 13, comma I, lettera B “un segno distintivo è registrabile se [...] esso non costituisce, per il carattere di uso esclusivo concesso al proprietario dello stesso, un elemento che limita lo sviluppo di qualunque arte o commercio”<sup>63</sup>. Ancora all'art. 13, comma IV, si legge che “la Corte Federale, su domanda di qualunque persona interessata, può espungere dai pubblici registri il marchio che, per il suo carattere di uso esclusivo, limiti lo sviluppo dell'arte o del commercio”<sup>64</sup>.

Gli articoli appena citati, seppure chiaramente non prevedono il riconoscimento dell'accordo di coesistenza, rilevano particolarmente poiché stabiliscono una gerarchia di principi da tutelare, ponendo al vertice la necessità di impedire che un soggetto, titolare di un diritto reale di proprietà su di un marchio, tramite l'esercizio di tale diritto, impedisca ad altri l'accesso al mercato ovvero ne limiti lo sviluppo. L'articolo 13 costituisce, quindi, un primo indizio sulla possibilità del riconoscimento dell'accordo di coesistenza in quanto pone un chiaro limite alla stringente normativa sulla registrazione dei marchi, in virtù del principio di libertà nella concorrenza e nello sviluppo industriale.

Ai sensi dell'art. 21, comma I, “qualora, in un qualunque procedimento riguardante un marchio registrato, la Corte Federale rilevi che un soggetto diverso dal proprietario del marchio registrato abbia adoperato in buona fede un marchio simile o identico al marchio registrato, prima della registrazione di quest'ultimo, e che questo esercizio non sia contrario al pubblico interesse, può consentire all'agente in buona fede di proseguire nell'uso del marchio simile o identico, purché esso avvenga in una determinata zona geografica ovvero con elementi distintivi ulteriori che lo differenzino dal marchio registrato”<sup>65</sup>. L'art. 21, comma I, rappresenta un ulteriore elemento a favore dell'accordo di coesistenza, poiché esso conferisce all'attività del giudice i medesimi poteri che l'accordo di coesistenza conferisce all'autonomia contrattuale delle parti, ossia la rimozione degli elementi di conflitto tra marchi simili o identici oppure la possibilità di disciplinarne le

---

<sup>62</sup>Sul punto v. Vaver D., “*Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*”, Toronto, 2011, p. 423 e ss.

<sup>63</sup> Section 13(1), Trade-Marks Agreement, “*A distinguishing guise is registrable only if [...]the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the goods or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry*”.

<sup>64</sup> Section 13(4), Trade-Marks Agreement, “*The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry*”.

<sup>65</sup> Section 21(1), Trade-Marks Agreement, “*Where, in any proceedings respecting a registered trade-mark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trade-mark, had in good faith used a confusing trade-mark or tradename in Canada before the date of filing of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trade-mark or trade-name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trade-mark, the Court may, subject to such terms as it deems just, order that the other party may continue to use the confusing trade-mark or trade-name within that area with an adequate specified distinction from the registered trade-mark*”.

modalità d'uso e d'impiego affinché essi non subiscano un deprezzamento dovuto alla confusione generata nel consumatore e possano continuare ad operare nel mercato.

Se la volontà del legislatore è quella di tutelare *in primis* il pubblico interesse mediante la rimozione degli elementi che turberebbero il mercato nonché di agevolare lo sviluppo economico ed industriale, l'accordo di coesistenza, che risponde alle stesse necessità ed ai medesimi obiettivi, risulta compatibile con il *corpus iuris* esistente, sebbene non riconosciuto in una specifica previsione normativa. A dimostrazione dell'interesse suesposto del Legislatore, l'articolo 22, ("Deprezzamento del bene"), sebbene stabilisca al comma I che "nessuno è autorizzato ad adoperare un marchio registrato da un'altra persona in un modo tale da produrne un deprezzamento"<sup>66</sup>, al comma II afferma che "la Corte può consentire al convenuto di continuare a vendere i beni od offrire i servizi connessi al marchio, qualora da queste attività non derivi un nocumento al valore del marchio registrato dell'attore"<sup>67</sup>.

Il Legislatore canadese giunge alla logica conclusione, mediante il combinato disposto dei commi I e II dell'art. 22, in forza della quale, se l'interesse del consumatore è tutelato e nessun danno evidente è prodotto dall'uso di un marchio simile o identico al marchio registrato, lo Stato non può e non deve interferire con l'attività dell'imprenditore, ed anzi deve garantirne il pacifico svolgimento. L'articolo 22 costituisce il più importante elemento a favore della tesi della sostenibilità dell'accordo di coesistenza, in quanto stabilisce un obbligo di non fare (*rectius*: di non impedire) in capo alla Pubblica Amministrazione a fronte dell'attività lecita dei due proprietari dei marchi simili o identici; benché ex art. 12, comma I, lettera D, la registrazione di un marchio simile o identico ad un marchio registrato sia vietata, qualora la situazione di fatto preveda l'esatta produzione della fattispecie indicata all'art. 12, comma I, lo Stato considera maggiormente meritevole di tutela la prosecuzione (purché in buona fede e che non leda il pubblico interesse) dell'attività commerciale.

Ciò rileva in quanto l'accordo di coesistenza si inserisce perfettamente nell'ottica del legislatore canadese, poiché, a fronte dell'astensione da un intervento di quest'ultimo, esso offre la possibilità di una maggiore stabilità e chiarezza nei rapporti tra i proprietari dei marchi, nonché una ulteriore protezione nei confronti del consumatore. Infine, l'articolo 24 consente al proprietario di un marchio commerciale, il quale presenta caratteristiche di similarità od uguaglianza ad un marchio certificato registrato, di registrare il proprio marchio, purché esso presenti un ulteriore elemento di

---

<sup>66</sup> Section 22(1), Trade-Marks Act: "No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto".

<sup>67</sup> Section 22(2), Trade-Marks Act: "In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell goods marked with the trademark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trademark".

distinzione dal marchio certificato e, soprattutto, purché egli ottenga il consenso da parte del proprietario del marchio certificato registrato <sup>68</sup>. In questa ipotesi il Legislatore, avendo disciplinato i casi di intervento e di astensione della Pubblica Amministrazione nel settore, dispone le ipotesi nelle quali è demandata all'attività delle parti la risoluzione del conflitto. Qualora, infatti, il proprietario di un marchio non registrato (simile od identico ad un marchio registrato) ottenga dal proprietario del marchio registrato il consenso (pur sempre revocabile), egli potrà procedere alla registrazione del proprio marchio e proseguire nella sua attività di impresa. Il Legislatore canadese giunge così al termine del percorso avviato con l'articolo 12, comma I, lettera D, stabilendo un regime di eccezioni all'impossibilità di registrare i marchi che producono confusione nel consumatore; questo regime di eccezioni, che trova il suo completamento nel rispetto del principio di autonomia contrattuale delle parti ex art. 24, risponde ad una valutazione socio-economica afferente alla necessità di tutelare un corretto svolgimento dell'attività commerciale, poiché essa produce un beneficio nei confronti della collettività.

Si noti bene che il ragionamento del legislatore, seppur non abbia prodotto una codificazione precisa dell'accordo di coesistenza, ne consente l'applicabilità: l'accordo di coesistenza risponde indubbiamente alle medesime necessità esposte nel Trade-Marks Act, ossia alla necessità di contemperare da un lato l'interesse all'attività economica e commerciale dei proprietari di marchi che, *ab origine* o successivamente, presentano una similarità o identità tra loro; dall'altro lato, alla necessità di proteggere il consumatore, sia nella fase della formazione della volontà di acquisto (tramite informazioni il più possibile chiare e corrette), che in un più ampio panorama di pubblico interesse, il quale include anche una minore attività del giudice. Se le parti giungono ad un accordo in forma privata mediante lo strumento oggetto della presente analisi, è chiaro che l'attività del giudice avrà luogo solo in una ipotetica presenza di una delle patologie del contratto, escludendo in tal modo a priori il conflitto tra imprenditori innanzi ad una Corte, sia essa amministrativa che giudiziaria.

---

<sup>68</sup> Section 24(1), Trade-Marks Act: “*With the consent of the owner of a certification mark, a trade-mark confusing with the certification mark may, if it exhibits an appropriate difference, be registered by some other person to indicate that the goods or services in association with which it is used have been manufactured, sold, leased, hired or performed by him as one of the persons entitled to use the certification mark, but the registration thereof shall be expunged by the Registrar on the withdrawal at any time of the consent of the owner of the certification mark or on the cancellation of the registration of the certification mark*”.

#### 4.2) L'accordo di coesistenza ed il Trans-pacific Partnership (TPP<sup>69</sup>).

Il Partenariato Trans-Pacífico (TPP) è un trattato commerciale stipulato tra 12 nazioni: il Canada, gli Stati Uniti, il Giappone, la Malesia, il Vietnam, Singapore, il Sultanato del Brunei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Messico, il Cile ed il Perù, volto a rendere più solidi i legami economici tra le suddette nazioni, a diminuire i dazi e le tasse sulle merci di importazione ed a garantire la crescita dei mercati mediante una regolamentazione comune ai paesi firmatari<sup>70</sup>.

La disciplina della proprietà intellettuale è sita agli artt. 18.01-18.83, laddove la tutela del marchio è trattata nella Sezione C, artt. 18.18-18.28. La struttura dell'accordo non differisce dai trattati internazionali precedenti, ai quali, nelle premesse, dà seguito<sup>71</sup>. Ai fini dell'analisi dell'istituto dell'accordo di coesistenza, nonché della sua ricezione negli ordinamenti stranieri, si rileva che, a differenza del regolamento 2015/2424 dell'Unione, il Trans-pacific Partnership, seppure indirettamente, riconosce la validità dell'accordo di coesistenza. Esso, conformandosi ai Trattati internazionali stipulati precedentemente, incorpora nel proprio testo normativo anche l'art. 16 del Trattato sugli aspetti commerciali connessi ai diritti della proprietà intellettuale (TRIPS), il quale, stabilendo il diritto all'uso esclusivo del marchio da parte del proprietario dello stesso, consente ad un soggetto terzo, titolare di un diritto su di un marchio simile o identico al marchio registrato, di ottenere dal proprietario del marchio registrato il consenso a proseguire nell'uso del marchio simile o identico all'interno esercizio della sua attività commerciale<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> Per il testo completo dell'accordo, si rimanda a <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text>

<sup>70</sup> Preambolo al TPP: *“The Parties to this Agreement, resolving to: ESTABLISH a comprehensive regional agreement that promotes economic integration to liberalise trade and investment, bring economic growth and social benefits, create new opportunities for workers and businesses, contribute to raising living standards, benefit consumers, reduce poverty and promote sustainable growth.”* Il TPP coinvolge 12 paesi: USA, Giappone, Malesia, Vietnam, Singapore, Brunei, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Messico, Cile e Perù (v. art. 2, TPP, reperibile all'indirizzo <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text>).

<sup>71</sup> Art. 18.7, TPP, *“1. Each Party affirms that it has ratified or acceded to the following agreements:*

*(a) Patent Cooperation Treaty, as amended September 28, 1979; (b) Paris Convention; and (c) Berne Convention.*

*2. Each Party shall ratify or accede to each of the following agreements, if it is not already a Party to that agreement, by the date of entry into force of this Agreement for that Party: (a) Madrid Protocol; (b) Budapest Treaty; (c) Singapore Treaty; (d) UPOV 1991; (e) WCT; and (f) WPPT”; inoltre, “The TPP Parties have obligations to each other under other agreements, such as the WTO Agreement. This chapter affirms that these other agreements remain in place. In addition, although we have been careful to ensure that TPP does not create any obligations that would be inconsistent with any of our existing agreements (including the WTO Agreement), a TPP Party may request consultations with another Party if it believes there is an inconsistency. In many cases, TPP will broaden or improve upon commitments in existing agreements. For example, the commitments Mexico, Canada, Chile, Singapore, Australia, and Peru have made in TPP's Labor and Environment chapters broaden and improve upon NAFTA and previous FTAs. Regardless of the agreements, TPP Parties will be obligated to implement TPP's more ambitious standards”;*

<sup>72</sup> Article 16, TRIPS, *“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed”.*

Ai sensi dell'art. 18.20 ("Uso di marchi identici o simili") "ciascun contraente dovrà provvedere affinché il proprietario di un marchio d'impresa registrato abbia il diritto esclusivo di impedire a terzi, privi del consenso del proprietario, di utilizzare un marchio identico o simile, incluse le indicazioni geografiche, per beni o servizi che sono in relazione ai beni o servizi connessi al marchio registrato, laddove questo uso possa produrre uno stato di incertezza o confusione. Nel caso di uso di un identico segno per identici beni o servizi, lo stato di confusione e di incertezza sarà presunto<sup>73</sup>". La definizione di cui all'art. 18.20 risulta simile alla disposizione di cui all'art. 8, Direttiva n. 40/94, se non per l'inciso "privi del consenso del proprietario". Questo inciso comporta la possibilità per il titolare del diritto esclusivo sul marchio di consentire ad un terzo, proprietario di un marchio nazionale simile o identico al marchio registrato presso gli uffici creati dal TPP, di registrare il proprio marchio e di proseguire nell'utilizzo dello stesso.

La formulazione dell'inciso lascia ampio spazio all'introduzione della figura contrattuale dell'accordo di coesistenza e non può essere opposto alla sua applicabilità il secondo periodo dell'art. 18.20, ove si legge che "in caso di un identico marchio per identici beni o servizi, il pericolo di confusione o incertezza sarà presunto", in quanto esso, sebbene concerna un'ipotesi di legittima sovrapposizione di marchi identici per identici prodotti, non esclude tassativamente la possibilità di addivenire comunque, mediante accordo privato, ad un regime di coesistenza, in quanto, a differenza dell'Ufficio dell'EUIPO, gli Stati contraenti il TPP si attivano esclusivamente su richiesta della parte e non *ex officio*.

---

<sup>73</sup> Ai sensi dell'art. 18.20, TPP, "Each Party shall provide that the owner of a registered trademark has the exclusive right to prevent third parties that do not have the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs, including subsequent geographical indications,[11],[12] for goods or services that are related to those goods or services in respect of which the owner's trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion. In the case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed".

## Capitolo II

### L'accordo di coesistenza

#### 1) L'accordo di coesistenza. Premessa.

L'accordo di coesistenza è il contratto con il quale due o più parti, in virtù di reciproche limitazioni ai propri diritti, disciplinano il regime di coesistenza dei rispettivi marchi commerciali, caratterizzati da una similarità non lieve, in uno o più settori di produzione di beni o servizi ovvero in una o più regioni geografiche. Una simile definizione si riscontra anche nel glossario dell'*International Trademark Association*, che definisce l'accordo di coesistenza come "l'accordo di due o più persone in forza del quale: i marchi possono coesistere senza rischio di confusione; le parti possono stabilire le regole sulla base delle quali i marchi possono pacificamente coesistere; lo stesso marchio può essere utilizzato in connessione con lo stesso o con simili beni o servizi, d'uso limitati da confini geografici"<sup>74</sup>.

L'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), invece, afferma che l'accordo di coesistenza "descrive una situazione nella quale due differenti imprese adoperano un marchio simile o identico nel commercio di un prodotto o di un servizio senza che necessariamente esso interferisca nello svolgimento dei rispettivi affari"<sup>75</sup>. Secondo l'orientamento di una parte della dottrina<sup>76</sup>, l'accordo di coesistenza consiste in una "mutua conferma di attività commerciali esistenti, senza che esso abbia limitazioni di sorta, quale, ad esempio, la presenza di un riconoscimento di diritti precedenti (*prior rights declarations*). In quest'ultima ipotesi, il suddetto contratto è considerato facente parte della famiglia giuridica dei "contratti del consenso", ossia i contratti mediante i quali le parti effettuano esclusivamente una ricognizione di diritti, senza che muti in alcun modo diretto la situazione giuridica tra di essi"<sup>77</sup>.

Tuttavia, l'accordo di coesistenza, sebbene svolga anche la funzione di reciproco riconoscimento di diritti, non svolge esclusivamente una funzione di tipo dichiarativo, modificando in modo sostanziale anche la sfera giuridica dei contraenti, mediante l'assunzione di obblighi di condotta e,

---

<sup>74</sup>"An agreement by two or more persons that similar marks can co-exist without any likelihood of confusion; allows the parties to set rules by which the marks can peacefully co-exist. To use the same mark in connection with the same or similar goods or services, usually limited by geographic boundaries", INTA Glossary.

<sup>75</sup>"Trademark coexistence describes a situation in which two different enterprises use a similar or identical trademark to market a product or service without necessarily interfering with each other's businesses" IP and Business: Trademark Coexistence, Tamara Nanayakkara, in *WIPO Magazine*, novembre 2009 .

<sup>76</sup> I. Calboli, J. de Werra, "*The Law and practice of trademark transactions*", London, U.K., 2016, p. 266.

<sup>77</sup> I. Calboli, J. de Werra, "*The Law and practice of trademark transactions*", *cit.*, pp. 257 e ss.

di conseguenza, la rinuncia ad avvalersi di specifiche ipotesi ad essi garantite dall'ordinamento di appartenenza.

## **2) La natura giuridica dell'accordo di coesistenza.**

L'analisi della natura giuridica dell'accordo di coesistenza permette di definire lo stesso quale contratto sinallagmatico di tipo funzionale, poiché ad una limitazione del proprio diritto deve conseguire la medesima azione da parte dell'altro contraente (*obligatio ultro citroque*): l'adempimento delle obbligazioni che sorgono dalla stipulazione del contratto non afferisce esclusivamente al momento della loro genesi ma al mantenimento del rapporto di dipendenza tra di esse, così che in assenza dell'adempimento (o della possibilità di adempimento) di una delle obbligazioni dedotte nel contratto si produca l'effetto caducatorio dell'obbligatorietà della prestazione connessa e la relativa possibilità di risoluzione del contratto. Il contenuto della prestazione, quindi, consiste nell'obbligo di non fare, o più specificamente, nell'obbligo di tollerare la condotta altrui; ciò rileva qualora si considerino le funzioni dell'accordo di coesistenza (*rectius*: la ragione socio-economica del contratto), ovvero la funzione di prevenzione di liti future e la funzione di risoluzione delle controversie. Ai fini della validità dell'accordo di coesistenza, intesa come validità funzionale e non come validità strutturale (in quanto esso deve potersi applicare in conformità ad eventuali diversi ordinamenti), i contraenti devono indicare: l'esatta rappresentazione del marchio, riportante tutti i requisiti essenziali alla sua validità secondo le norme internazionali; la data ed il luogo di registrazione del marchio; l'indicazione della Corte presso la quale è pendente la lite, in ipotesi di utilizzo dell'accordo di coesistenza quale strumento di risoluzione delle controversie; il riconoscimento dei rispettivi diritti di uso del marchio; le limitazioni ai propri diritti di uso dello stesso. In merito agli elementi accessori del contratto, si ritiene opportuno segnalare la possibilità di clausole compromissorie.

L'esistenza dell'uguaglianza o della similarità tra i marchi non deve essere considerata esclusivamente in un'ottica di concorrenza sleale; l'accordo di coesistenza, infatti, è lo strumento mediante il quale si disciplina l'ipotesi di una contemporanea presenza su di un medesimo mercato di due marchi, entrambi dotati di una propria forza commerciale, che presentano i suddetti elementi di confusione, i quali elementi, però, non derivano necessariamente da una attività illecita di una delle parti. La confusione tra marchi, infatti, può derivare da una serie di atti leciti quali, a titolo esemplificativo<sup>78</sup>: il trasferimento di rami d'azienda; la scissione della società; le cause di separazione e divorzio; la successione ereditaria; la registrazione di due marchi simili od identici in

---

<sup>78</sup>Per le ipotesi di cause di confusione tra marchi, più approfonditamente v. cap. III.



due aree geografiche giuridicamente non a contatto. In queste ipotesi, la necessità di tutelare i soggetti che hanno agito in buona fede e nel rispetto delle leggi appare evidente. L'accordo di coesistenza non possiede, però, una elaborazione dottrinarica; la letteratura giuridica al riguardo è scarsa<sup>79</sup> se non addirittura assente. Tuttavia esso, per la peculiare funzione svolta, ha avuto un notevole successo nella pratica commerciale<sup>80</sup>: con il modificarsi della tecnologia e con il conseguente ampliamento dei mercati, che spesso posseggono una dimensione transnazionale, la tutela del marchio ha incontrato notevoli difficoltà sia nella fase primigenia di iscrizione nei pubblici registri che nel momento successivo dell'espansione commerciale.

La sovrapposizione di marchi, benché regolarmente depositati all'interno dei confini nazionali, avviene frequentemente qualora l'imprenditore decida di ampliare l'offerta dei propri prodotti o servizi, inserendosi in mercati stranieri, in quanto il rischio di confusione non deriva necessariamente dall'imitazione servile del marchio commercialmente più forte, bensì dalla possibilità che i due marchi condividano elementi sia fonetici che grafici che visivi<sup>81</sup>, i quali, sufficienti nel mercato interno a stabilirne l'originalità, perdono questo carattere esclusivo una volta varcati i confini nazionali<sup>82</sup>. Nelle ipotesi di concorrenza sleale, sono previsti dagli ordinamenti nazionali e dai trattati internazionali i rimedi volti a dirimere le controversie; diversamente, qualora la fonte del conflitto risulti dal compimento di atti legittimi, i rimedi garantiti dai sistemi nazionali e internazionali incontrano difficoltà<sup>83</sup>.

### 3) Le figure contrattuali simili

L'istituto dell'accordo di coesistenza può esser meglio compreso mediante il raffronto con altre figure contrattuali, la natura giuridica delle quali presenta taluni punti in comune con il contratto in esame, pur tuttavia distinguendosi dallo stesso. Le differenze attengono generalmente alla causa dell'accordo di coesistenza ed alla sua struttura, ossia alla natura di doppia disposizione di obblighi

---

<sup>79</sup>C. Thomsen, *“Trademark Co-Existence Agreements in the Perspective of EU Competition Law”*, Gothenburg, 2012, p. 8; G. Barros - Grasbon, *“Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Abgrenzungsvereinbarungen”*, Köln, 2015, p. 17, 51; D. Althaus, *“Markrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen”*, Frankfurt am Mein, 2010, p. 3; Krüger/Kamlah, *“Sukzessionsschutz bei Abgrenzungsvereinbarungen?”*, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2004, 1464.

<sup>80</sup>F. Meixner, *“Co-existence and prior rights agreement in the pharmaceutical industry”*, *PTMG Conference Vienna*, 2013, reperibile all'indirizzo [www.ptmg.org/conferences/](http://www.ptmg.org/conferences/), pag. 5.

<sup>81</sup>Ai sensi dell'articolo 4, Regolamento n. 2424 del 2015 “Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare”.

<sup>82</sup>Si pensi all'ipotesi di due marchi, dei quali uno registrato correttamente in Canada ed uno in Italia, i quali, benché illustranti beni o servizi differenti tra loro, si trovino, per una corrispondenza fonetica non prevedibile, a confondere il consumatore, diminuendo in tal modo il valore economico del marchio stesso.

<sup>83</sup>Cfr cap. III e anche cap. I, par. II.

di non fare, stante, invece, il medesimo campo di operatività nella materia della protezione del marchio commerciale e diritti ad esso connessi. Le figure giuridiche simili all'accordo di coesistenza si possono dividere in tre gruppi: i contratti che permettono al terzo di ovviare ad impedimenti di tipo relativo alla registrazione del proprio marchio; i contratti che disciplinano l'uso del marchio da parte dei contraenti; gli istituti adoperati in sede giudiziale per porre fine ad una controversia tra le parti.

### 3.1) L'accordo di coesistenza ed i *consent agreements*

Con la definizione "*consent agreement*" si suole individuare la figura giuridica in forza della quale una parte dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di un diritto (attuale o presunto) in capo ad un'altra parte e si impegna a non agire nei confronti di quest'ultima al fine di non turbarne il pacifico godimento<sup>84</sup>. Gli accordi del consenso, quindi, individuano la propria causa nel dotare un contraente di una dichiarazione a proprio favore sull'esistenza di un suo diritto; questa dichiarazione svolge una funzione meramente conoscitiva da parte del soggetto che la concede, in quanto non modifica in alcun modo la realtà sostanziale sottostante alla (pretesa) esistenza del diritto della controparte<sup>85</sup>. Esistono due ipotesi nelle quali le parti possono decidere di addivenire ad un accordo del consenso: in un primo caso, non esiste un pericolo attuale di confusione tra i marchi; nel secondo caso, il suddetto pericolo di confusione esiste al momento della sottoscrizione dell'accordo. Nella prima ipotesi, l'accordo del consenso rappresenta più una dichiarazione di intenti da parte dei contraenti che una vera figura giuridica: esso, infatti, non muta la situazione esistente *ex ante* né rappresenta una sostanziale modifica dei rapporti giuridici delle parti contraenti *ex post*; l'accordo del consenso si può quindi considerare quale semplice manifestazione di buona

---

<sup>84</sup> Come si avrà modo di notare, il *consent agreement* non consiste in uno specifico contratto, seppur innominato, bensì in un atto contenente una dichiarazione formale delle parti, con la quale esse riconoscono vicendevolmente le reciproche posizioni giuridiche (così N.J. Wilkof, D. Burkitt, "*Trademark licensing*", London, U.K., 2004, par. 9-01). Tale dichiarazione richiama distintamente l'ipotesi prevista dal Codice civile italiano, laddove si afferma che "La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte" (art. 2730 c.c.); così anche nella disciplina tedesca: il § ZPO stabilisce in merito alla confessione "*Die von einer Partei behaupteten Tatsachen bedürfen insoweit keines Beweises, als sie im Laufe des Rechtsstreits von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokoll eines beauftragten oder ersuchten Richters zugestanden sind*". Ne consegue che la confessione, come il *consent agreement*, non deve essere intesa in uno schema negoziale bilaterale bensì nell'ottica di uno strumento di prova che non esclude la decisione del giudice sui fatti dedotti in giudizio (a sostegno della tesi, v. V. Andrioli, voce Confessione (Dir. Proc. Civ) in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1959, pp. 105-110; E.T. Liebman, "Risoluzione convenzionale del processo", in *Riv. Dir. Proc.*, 1932, I, p. 260 e ss. ). Ad una medesima conclusione si giunge esaminando la definizione che, in regime di Common law statunitense, si rileva al par. 1200, n.1, del *Trademark Manual of Examining Procedure*, ed. 2017, reperibile in <https://tmep.uspto.gov>.

<sup>85</sup> Si pensi all'ipotesi di una lettera ottenuta dalla Società Beta, nella quale la Società Alfa riconosce l'esistenza del diritto di proprietà del marchio X in capo alla Società Beta. Questo contratto non muta la realtà sostanziale, essendo assolutamente inidoneo a produrre il verificarsi della situazione giuridica in esso descritta; tuttavia, esso può essere adoperato dalla Società Beta quale strumento "di supporto" ad una domanda nei confronti dell'Ufficio di registrazione dei marchi in presenza di una impossibilità relativa alla registrazione.

fede che entrambi i contraenti decidono di porre in essere nei rispettivi confronti e, quindi, privo della “*enforceability*” necessaria affinché una ipotetica Corte giudicante, in caso di mancato rispetto del contenuto dell’accordo, possa garantire una qualsivoglia forma di tutela<sup>86</sup>.

L’accordo del consenso manca infatti dei requisiti necessari a considerarlo quale un contratto dotato di efficacia, in quanto esso consiste nella mera attribuzione da parte di un contraente di una qualifica giuridica del diritto dell’altra parte, indipendentemente dalla effettiva validità della stessa; e non potrebbe essere diversamente, poiché il contraente che riconosce l’esistenza del diritto della controparte opera meramente una ricognizione di parte, non essendo in possesso di alcun titolo per incidere in modo sostanziale sulla situazione giuridica della controparte. In un ipotetico giudizio di tipo dichiarativo, la Corte giudicante ben potrebbe non tenere conto dell’esistenza dell’accordo del consenso, essendo lo stesso privo di una vera efficacia dispositiva (“*nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*”).

La seconda ipotesi nella quale le parti contraenti possono decidere di stipulare un accordo del consenso si ha qualora sussista concretamente un pericolo di confusione tra i marchi sui quali i contraenti vantano un diritto di proprietà. In quest’ottica, l’accordo del consenso costituisce lo strumento con il quale i contraenti riconoscono l’esistenza di reciproci diritti e si astengono dall’attuare comportamenti lesivi dei diritti della controparte<sup>87</sup>. Tuttavia, anche in questa ipotesi l’accordo del consenso rappresenta una mera dichiarazione di parte e non una figura contrattuale dotata di propria efficacia; la dichiarazione operata dalle parti non muta la situazione sostanziale di confusione attuale o futura tra i rispettivi marchi né può tantomeno costituire un atto con il quale le parti derogano alle regole previste dall’ordinamento<sup>88</sup>.

L’accordo del consenso si distingue quindi dall’accordo di coesistenza sotto un profilo di natura sostanziale: a differenza dell’accordo del consenso, l’accordo di coesistenza, pur presentando una mutua obbligazione ad un *non facere*, ossia l’impegno a non impedire il pacifico godimento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del marchio commerciale, muta di fatto la situazione giuridica tra le parti, impegnando le stesse ad una diversa condotta al fine di prevenire una lite futura derivante da confusione tra i marchi, costituendo in sintesi lo strumento con il quale i due contraenti disciplinano le regole relative alla rispettiva condotta in merito all’ingresso (od al permanere) in un determinato mercato.

---

<sup>86</sup>Sull’inefficacia dell’accordo del consenso, v. I Calboli, J. de Werra, “*The law and practice of trademarks transactions - a global and local outlook*”, U.K., London, 2016, p. 265 e ss; N.J. Wilkof, D. Burkitt, “*Trademark licensing*”, U.K., London, 2004, par. 9-01.

<sup>87</sup> Così N.J. Wilkof, D. Burkitt, “*Trademark licensing*”, *cit.*, par. 9-01-9-28; I. Calboli, J. de Werra, “*The law and practice of trademark transactions: a global and local outlook*”, *cit.*, p. 252.

<sup>88</sup> In merito all’esperienza canadese, la stessa posizione fu adottata nel 1953 da Lord Benning nella causa “*Frederick E Rose (London) Ltd v William H Pim Junior & Co Ltd*” [1953] 2 Queen Bench 450.

### 3.2) L'accordo di coesistenza e i contratti di licenza

Il contratto di licenza è l'accordo mediante il quale una parte, dietro corrispettivo e senza privarsi della titolarità del proprio diritto di proprietà, concede ad un'altra l'utilizzo del proprio marchio<sup>89</sup> od altro diritto connesso alla sfera della proprietà intellettuale (brevetti, *know-how*, fornitura delle informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di un dato prodotto)<sup>90</sup>.

La principale distinzione tra i contratti di licenza consiste nella attribuzione o nell'assenza di attribuzione da parte del licenziante del diritto di utilizzo esclusivo del bene oggetto del contratto; per diritto esclusivo di licenza si intende l'onere gravante sul licenziante non solo di concedere esclusivamente la licenza al solo licenziatario ma anche di astenersi dal produrre o vendere il prodotto soggetto alla licenza nello stesso mercato del licenziatario<sup>91</sup>. Nella pratica commerciale esistono due possibili tipi di contratto di licenza: il contratto di licenza diretto ed il contratto di licenza incrociato o *cross-license agreement*. Per contratto di licenza incrociato si intende l'istituto in forza del quale il licenziante ed il licenziatario assumono contemporaneamente le due posizioni giuridiche in virtù dell'oggetto del contratto, ovvero della vicendevole possibilità di ottenere in concessione l'utilizzo del diritto della controparte. Sebbene alcuni elementi possano ricordare l'accordo di coesistenza, i contratti di licenza si differenziano notevolmente da esso.

La prima distinzione da operare avviene in merito alla causa del contratto, la quale consiste nel garantire alla controparte il pacifico utilizzo di un proprio diritto, senza che il licenziante si privi della titolarità dello stesso, affinché essa possa accedere più agevolmente, mediante versamento del corrispettivo, nel mercato concorrenziale eletto; l'accordo di coesistenza, invece, presuppone la simultanea presenza nel singolo mercato di due imprenditori, i quali, in virtù del rischio di confusione derivante dalla contemporanea presenza dei due marchi d'impresa, stipulano un contratto recante le norme di condotta necessarie al fine di evitare contrasti presenti o futuri<sup>92</sup>.

La ragione socio economica del contratto si individua, quindi, nella possibilità in capo al licenziatario di poter avviare una propria attività economica adoperando il marchio od un altro

---

<sup>89</sup>Con la definizione di marchio commerciale non si intende esclusivamente l'insieme di segni grafici o fonetici atti ad identificare un prodotto, bensì una più ampia definizione concernente altresì le caratteristiche proprie del prodotto tali da permetterne la immediata identificazione nel mercato (forma della confezione, stile del prodotto, ecc.), come stabilito ai sensi dell'art. 16, R. D. 21 giugno 1942, n. 929, modificato dall'art. 71 del D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

<sup>90</sup>In questa sede si tratterà del contratto di licenza in generale. Per l'ordinamento italiano, si rimanda al cap. III, par. 3; per l'ordinamento tedesco, invece, si ritiene utile precisare che il *Lizenzvertrag* non è disciplinato direttamente dal BGB, risultando infatti in un contratto innominato, bensì dal §30 del *Markengesetz*, ove, assieme alla disciplina generale (§30, comma I, MarkenG), si affermano gli elementi essenziali dell'istituto (§30, comma II, MarkenG).

<sup>91</sup>Così W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *"Intellectual property: patents, trademarks and allied rights"*, London, 2013, p. 295 e ss.

<sup>92</sup>Come indicato previamente, l'accordo di coesistenza può altresì essere utilizzato dall'imprenditore per ottenere la registrazione di un marchio che, se registrato, porterebbe ad una possibile confusione con un altro marchio simile od eguale. Questa ipotesi, tuttavia, si distingue dalle ipotesi concernenti il contratto di licenza in quanto quest'ultimo prevede l'utilizzo di un singolo marchio da parte di due imprenditori e non di due marchi simili.

diritto di proprietà intellettuale già di per sé capace di produrre ricchezza, poiché in possesso di un avviamento commerciale ovvero in quanto unico strumento per garantire la produzione di un determinato bene<sup>93</sup>.

Una seconda distinzione tra l'accordo di coesistenza e il contratto di licenza si individua nell'oggetto del contratto e nelle obbligazioni che sorgono in capo alle parti. A differenza dell'oggetto dell'accordo di coesistenza, ossia la reciproca limitazione dei propri diritti e l'assunzione di determinati obblighi di condotta al fine di garantire la pacifica coesistenza di due marchi commerciali distinti, l'oggetto del contratto di licenza è la concessione di un unico, specifico diritto di proprietà intellettuale in capo al licenziatario, il quale, pur mantenendo una propria individualità giuridica, prosegue nello sfruttamento del diritto concesso.

In quest'ottica, le obbligazioni in capo al licenziatario, seppure simili alle obbligazioni in capo alle parti stipulanti l'accordo di coesistenza, divergono in merito alla condotta richiesta: il licenziatario, sia esso in possesso di un diritto di licenza esclusivo o meno, deve infatti garantire al licenziante il rispetto di determinati standard qualitativi connessi al bene prodotto, alle modalità di produzione del bene ovvero all'uso del marchio in connessione con il bene prodotto; diversamente, il contraente dell'accordo di coesistenza non è tenuto al rispetto di alcuno standard qualitativo, poiché esclusivo titolare di un diritto che non ha subito trasferimento di sorta, ed è solo soggetto all'obbligo di diligente condotta, finalizzato a garantire la mancata realizzazione del pericolo di confusione tra i marchi oggetto dell'accordo.

Infine, si differenzia dall'accordo di coesistenza anche la forma più peculiare e complessa del contratto di licenza, ossia il *cross-license agreement*. Come accennato poc'anzi, il *cross-license agreement* è il contratto in forza del quale le due parti assumono obbligazioni eguali e contrarie in merito allo sfruttamento di due diversi diritti di proprietà intellettuale; sebbene il numero di oggetti del contratto (*rectius*: di obbligazioni da esso scaturite) sia comparabile all'accordo di coesistenza, la differenza sostanziale tra i due contratti si rileva nel trasferimento di diritti che essi producono. L'accordo di coesistenza, infatti, non produce alcun trasferimento di diritti, né a titolo definitivo, temporaneo, totale o parziale, non consentendo a nessuna delle parti contraenti di considerarsi titolare di diritti di proprietà della controparte, laddove ciò costituisce l'unico scopo per il quale si stipula un contratto di licenza incrociato: gli imprenditori, in quest'ultima ipotesi, garantiscono alla

---

<sup>93</sup> A favore della tesi, M.R. McGuire, "Die Lizenz: eine Einordnung in die Systemzusammenhänge des BGB und des Zivilprozessrechts", Tübingen, 2012, pp. 59 e ss; W. Büscher, S. Dittmer, P. Schiwy, "Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht", Köln, 2008, pp. 2961-2966; W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, "Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights", London, 2013, p. 296 e ss.

propria impresa commerciale i benefici derivanti dall'utilizzo dei rispettivi patrimoni di proprietà intellettuale, al contempo mantenendo ciascuno i medesimi diritti sul proprio<sup>94</sup>.

### 3.3) L'accordo di coesistenza e gli accordi di previa esistenza dei diritti

Con il termine "accordi di previa esistenza dei diritti" si intendono quelle figure contrattuali volte a tutelare il proprietario di un marchio registrato da una illecita ingerenza nelle proprie attività da parte di un concorrente<sup>95</sup> ed al contempo a garantire a quest'ultimo la possibilità di accedere ad un mercato, la quale possibilità, in virtù della sussistenza del diritto ad opporsi alla registrazione in capo al titolare del marchio registrato, potrebbe trovarsi ad essere negata. Questa categoria di accordi condivide con l'accordo di coesistenza le finalità di tutela della attività d'impresa, in conformità alle disposizioni normative concernenti il regime della concorrenza sleale, pur tuttavia differenziandosene in alcuni degli elementi essenziali, per eccesso (*prior rights agreement*, *Vorrechtsvereinbarungen*) ovvero per difetto (transazione, *Vergleich*, *Settlement agreements*).

#### 3.3.1) I *Prior rights agreements*

L'accordo in materia di diritti preesistenti disciplina l'ipotesi, nel campo del conflitto tra marchi, di una contemporanea presenza in un determinato mercato di un bene o prodotto, il quale, a causa di determinate caratteristiche simili od identiche ad un bene o prodotto di un diverso imprenditore, genera confusione nel consumatore<sup>96</sup>. Il *prior rights agreement* è di norma stipulato tra imprenditori al fine di garantire il reciproco sfruttamento del bene senza che vi sia un contrasto tra i rispettivi

---

<sup>94</sup>Una ulteriore utilità è data dal contrasto alla concorrenza esterna: con la stipulazione del *cross-license agreement* si instaura un rapporto monodirezionale nel quale l'intero assetto delle conoscenze necessarie alla produzione od alla vendita del bene o servizio, ovvero degli elementi connessi allo sfruttamento del marchio, sono a disposizione di un unico agglomerato di imprese. Tuttavia, maggiori sono le reciproche restrizioni che gli imprenditori decidono di assumere, maggiore è il rischio che queste incorrano nell'infrazione dei limiti alla concorrenza sleale. Così, W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, "Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights", London, 2013, p. 296.

<sup>95</sup>Nonché a sollevarlo da una ipotetica lite innanzi alle autorità competenti. Sul punto, I. Calboli, J. de Werra, "The law and practice of trademark transactions: a global and local outlook", U.K., 2016, p. 267.

<sup>96</sup> Si è precedentemente affermato che la prassi commerciale ha adottato una serie di contratti innominati, volti a regolare i rapporti giuridici tra i titolari di diritti su marchi commerciali: i *prior rights agreements* rientrano certamente in questa categoria. Premesso che dell'esperienza tedesca in merito si tratterà più avanti nel presente capitolo in 3.3.2, si ritiene utile soffermarsi brevemente sulla disciplina canadese dell'istituto. Benché non espressamente previsti dalla legge, i *prior rights agreements* presentano egualmente tutti gli elementi necessari alla qualificazione di tale tipo di accordo quale contratto secondo la normativa canadese (volontà, oggetto lecito, valutazione economica della prestazione, forma [ove richiesta]. Sul punto, per tutti, A. Swan, J. Adamski, "Canadian Contract Law, 3rd edition", Toronto, 2012, e G.H.L. Friedman, "The law of contract in Canada", 6th edition, Toronto, 2011). La liceità di tali accordi fu dapprima affermata nella sentenza della Supreme Court of Newfoundland and Labrador, Court of Appeal "Dynamex Canada Inc. v. Miller (Dynamex)", 78 A.C.W.S. (3d) 725, 1998 Carswell Nfld 88, par. 23 (dove si sostenne la tesi che, in caso di contrasto tra diverse pattuizioni tra loro successive, il *prior rights agreement* costituiva uno strumento idoneo ai fini della rettificazione del contenuto degli obblighi tra le parti) e definitivamente riconosciuta nella sentenza della Suprema corte canadese "Canada (Attorney General) v. Fairmont Hotels Inc", 2016 SCC 56.

beni o servizi; esso stabilisce in capo alle parti contraenti una serie di obblighi di condotta volti a rimuovere il rischio di conflitto nel mercato eletto, i quali si riassumono prettamente nell'obbligo di rinunciare alla propria attività in un determinato settore commerciale ovvero territoriale che una parte, al fine di ottenere l'autorizzazione dalla controparte alla registrazione del proprio marchio ovvero alla continuazione nello sfruttamento economico dello stesso<sup>97</sup>.

La natura giuridica del *prior rights agreement* si può considerare notevolmente attigua a quella dell'accordo di coesistenza, poiché essa si sostanzia in una serie di obblighi di non fare che sorgono in capo ad un contraente al fine di poter garantire a quest'ultimo una specifica utilità. Tuttavia, esso differisce dall'accordo di coesistenza sia per la causa del contratto che per l'oggetto dello stesso. La funzione socio economica del *prior rights agreement* non è volta a consentire la pacifica esistenza nel medesimo mercato (ed alle medesime condizioni) di due marchi recanti elementi simili od identici tra loro; essa consente ad un imprenditore di registrare il proprio marchio o di continuare ad adoperarlo solo ed esclusivamente a condizione che egli, previo riconoscimento del fatto che la controparte vanta un diritto precedente al proprio, si astenga dal mantenere una determinata condotta<sup>98</sup>: ed è proprio il contenuto di questa astensione che differisce in modo sostanziale dagli obblighi di non fare presenti nell'accordo di coesistenza, poiché l'astensione disciplinata dal *prior rights agreement* consiste nella rinuncia da parte dell'imprenditore a svolgere la propria attività in uno specifico settore commerciale (o territoriale), impedendo così che si realizzi la coesistenza pacifica tra i marchi<sup>99</sup>.

Inoltre, si deve tener altresì conto del fatto che il *prior rights agreement* presuppone, al fine della propria validità, il riconoscimento della anzianità di un marchio nei confronti di un marchio precedente; questo requisito essenziale è assente nell'accordo di coesistenza, poiché quest'ultimo non prevede la subordinazione (in senso temporale) di un marchio ad un altro, ben potendo essere coeva la registrazione degli stessi, ma mira al mantenimento di un pacifico regime di scambi in un determinato mercato mediante la rimozione di una condotta che potrebbe generare confusione nei confronti del consumatore. Il *prior rights agreement* è invero privo di questa finalità, volto principalmente a garantire l'esistenza di un marchio in un determinato mercato in virtù dell'astensione all'opposizione dell'avente diritto. Questa differenza è confermata dalla pratica commerciale<sup>100</sup>, nella quale risulta assente nel capitolato dell'accordo di coesistenza alcun riferimento ad un precedente diritto in capo ad una delle parti.

---

<sup>97</sup> Sul punto, v. N. J. Wilkof, D. Burkitt, "Trademark licensing", London, U.K., 2005, pp. 191-198, p.227.

<sup>98</sup> V. R. Storkebaum, "The Evolution of the Concept of 'Pre-Right Declarations into Coexistence Agreements'", in *Trademark Reporter*, 1978, vol. 68, p. 47 e ss.

<sup>99</sup> V. Bundesgerichtshof, 7 dicembre 2010, KZR 71/08, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2011, p. 835.

<sup>100</sup> I. Calboli, J. de Werra, "The law and practice of trademark transactions: a global and local outlook", U.K., 2016, p. 266.

### 3.3.2) Il *Vorrechtsvereinbarung*

Nel diritto tedesco, la figura giuridica più simile al *prior rights agreement* è di certo il *Vorrechtsvereinbarung*. Il *Vorrechtsvereinbarung* è un contratto atipico volto a disciplinare i rapporti tra imprenditori titolari di diritti di proprietà su di marchi commerciali, dei quali uno gode di maggiore anzianità nei confronti dell'altro<sup>101</sup>. Esso può sorgere qualora il titolare di un marchio in attesa di registrazione scopre l'esistenza di uno degli elementi di cui agli artt. 9-13, MarkenG, dai quali discende una impossibilità relativa alla registrazione. In questa ipotesi, il titolare del marchio in attesa di registrazione può domandare, con la stipulazione del suddetto contratto, al proprietario del marchio più anziano che quest'ultimo si assuma l'impegno, dietro corrispettivo, di non avvalersi della facoltà di opposizione alla registrazione del marchio della controparte; come si può notare, benché il *Vorrechtsvereinbarung* condivida con il *prior rights agreement* l'elemento dell'autorizzazione alla registrazione (più precisamente: dell'astensione ad avvalersi di un rimedio previsto e garantito dall'ordinamento) concessa dall'avente diritto al nuovo richiedente, esso è privo del regime di obblighi di condotta presenti invece in quest'ultimo. La prestazione corrispettiva che forma l'oggetto del contratto consiste esclusivamente nell'obbligo in capo al titolare del marchio registrato di astenersi dall'opposizione e in capo al titolare del marchio in attesa di registrazione di conferire un corrispettivo alla controparte: nulla è stabilito, nella prassi, per ciò che attiene alla eventuale delimitazione delle aree di attività degli imprenditori<sup>102</sup> od alle ipotesi di possibile e futura confusione tra i marchi<sup>103</sup>.

### 3.4) L'accordo di coesistenza e gli accordi di delimitazione d'attività

Nella pratica commerciale sono altresì adoperate una serie di figure contrattuali lo scopo delle quali è preservare il buon andamento dell'attività commerciale dell'imprenditore dalle eventuali ingerenze, legittime, della concorrenza, consentendo al contempo all'imprenditore che desidera inserirsi in un determinato mercato di potervi accedere alle migliori condizioni. La delimitazione di attività, caratteristica peculiare di questo gruppo di contratti, risulta essere una volontaria astensione dall'intraprendere talune attività commerciali o in determinati settori di produzione e commercio di

---

<sup>101</sup>Sul punto, v. D. Althaus, *Markrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*, Frankfurt am Mein, 2010, p. 68; G. Barros - Grasbon, *Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Abgrenzungsvereinbarungen*, Köln, 2015, cap. 5, p. 122; U. Hildebrandt, *Marken und andere Kennzeichen: Handbuch für die Praxis*, Köln, 2015, cap. 24, par. 30.

<sup>102</sup> La distinzione tra *Vorrechtsvereinbarungen* e *Abgrenzungsvereinbarungen*, per la quale il primo non costituisce affatto un mero sinonimo del secondo, è sostenuta, in questi termini, da K. Reißmann, *Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung*, Regensburg, 2008, p. 18.

<sup>103</sup>D. Althaus, *Markrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*, Frankfurt am Mein, 2010, p. 68.



beni o servizi ovvero in determinate aree geografiche. Tuttavia, la validità di questi accordi è stata messa in dubbio dalla giurisprudenza degli ordinamenti presi in esame e soprattutto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la quale ha ravvisato, qualora i contratti impediscano in modo netto l'accesso ad uno specifico mercato, i profili di illiceità propri dell'attribuzione del regime di monopolio<sup>104</sup>. I contratti di delimitazione di attività non sono quindi di per sé illeciti ma lo divengono qualora l'imprenditore agisca in modo da eliminare una qualsivoglia forma di concorrenza, falsando in tal modo il corretto equilibrio del mercato.

La delimitazione di attività, come appare chiaro, è una delle principali caratteristiche dell'accordo di coesistenza, poiché essa garantisce ai contraenti che, seppure in presenza di una confusione tra marchi dovuta a caratteristiche simili, il consumatore non incorra nel rischio di attribuire erroneamente il marchio del bene o servizio prodotto, in quanto le imprese agiscono per comune accordo in settori differenti. L'accordo di delimitazione di attività rappresenta un contratto però privo di quel *quid pluris* del quale è dotato l'accordo di coesistenza, ossia la contemporanea presenza su di uno specifico mercato di due marchi simili o eguali già registrati, seppure in aree geografiche differenti: se infatti ogni accordo di coesistenza può avere una delimitazione di attività non tutte le delimitazioni di attività comportano la necessità di un accordo di coesistenza.

---

<sup>104</sup>Su tutte, per la giurisprudenza, v. Corte di giustizia europea, 30 gennaio 1985, C-35/83, "BAT v. Commissione delle comunità europee", in *Raccolta di giurisprudenza* 1985 I-00363.

### 3.4.1) L'Abgrenzungsvereinbarung

L'*Abgrenzungsvereinbarung* (letteralmente, accordo di delimitazione) costituisce lo schema contrattuale più simile all'accordo di coesistenza<sup>105</sup>. Esso è stato ideato nella pratica commerciale tedesca proprio allo scopo di garantire l'accesso nel mercato ad imprenditori titolari del diritto di proprietà di un marchio commerciale che presenta profili di similitudine od eguaglianza con marchi commerciali già registrati nel territorio nazionale. L'oggetto dell'accordo di delimitazione afferisce quindi al momento genetico dell'ingresso del marchio nel mercato, ovvero alla registrazione dello stesso all'interno del registro nazionale dei marchi; esso è costituito dall'impegno che l'imprenditore registrante si assume, dietro corrispettivo<sup>106</sup>, di non opporsi alla domanda di registrazione del nuovo marchio, benché sussistano i requisiti di cui agli artt. 9-13, MarkenG. Così strutturato, l'*Abgrenzungsvereinbarung* rappresenta un valido strumento per ovviare agli impedimenti relativi alla registrazione, consentendo un triplice ottenimento di utilità: il vantaggio economico tratto dall'imprenditore titolare del marchio precedente, la possibilità di poter svolgere la propria attività commerciale in capo al titolare del marchio successivo, il guadagno del consumatore dall'ingresso nel mercato di un nuovo soggetto giuridico e, quindi, di una nuova offerta di beni o servizi.

In un'ottica di tutela del marchio, questo contratto garantisce inoltre un'ulteriore vantaggio all'imprenditore, consentendo allo stesso sia un risparmio di spesa, nell'ottica di un possibile conflitto in via giudiziale, che una garanzia di tutela non solo del marchio in sé ma anche del marchio quale bene immateriale produttivo, in considerazione dell'investimento operato nella diffusione dello stesso.

L'accordo di coesistenza differisce dall'*Abgrenzungsvereinbarung* sotto un profilo sostanziale ed un profilo formale; in merito al profilo sostanziale, mentre l'accordo di delimitazione contribuisce al modificarsi della situazione giuridica di una delle parti contraenti, costituendo lo strumento con la

---

<sup>105</sup>L'*Abgrenzungsvereinbarung* viene definito come "*Vertrag sui generis*", in quanto rientrante nella categoria dei contratti innominati, sottoposti, ai fini della loro validità, al dettato del §145 e ss., BGB. Così S. Müller, "*Abgrenzungsvereinbarungen in Markenrecht*", München, 2011, p. 30; H. Neubauer, "*Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*", Köln, 1983, p. 27; U. Hildebrandt, *Marken und andere Kennzeichen: Handbuch für die Praxis*, Köln, 2015, p. 24; Althaus, "*Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*", Frankfurt am Mein, 2010, p. 75; K. Rißmann, "*Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung*", Regensburg, 2008, p.17.

<sup>106</sup>Il corrispettivo non costituisce però un elemento essenziale del contratto, ben potendo prevedere lo stesso l'impegno a titolo gratuito da parte del titolare del marchio precedente a non opporsi alla registrazione del nuovo marchio. Ciò è dovuto al fatto che la valutazione economica dell'interesse del titolare del diritto di proprietà sul marchio già registrato non deve necessariamente essere considerata nell'ottica della mera somma di danaro oggetto del corrispettivo, bensì nell'utilità tratta dall'imprenditore nell'aver regolato mediante contratto l'attività del concorrente, in ossequio alle disposizioni in materia di concorrenza sleale. Sostengono la predetta tesi H. Neubauer, "*Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*", cit., p. 28; ; U. Hildebrandt, "*Marken und andere Kennzeichen: Handbuch für die Praxis*", cit., p. 24; Althaus, "*Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*", cit., p. 75 ; S. Müller, "*Abgrenzungsvereinbarungen in Markenrecht*", cit., p. 30.

quale essa diviene in grado di ovviare agli impedimenti di cui agli artt. 9-13, MarkenG, e di ottenere la registrazione del marchio, l'accordo di coesistenza non muta la situazione giuridica preesistente, poiché, di norma, si instaura in una situazione giuridica nella quale entrambi i marchi in regime di confusione hanno previamente ottenuto la registrazione nei rispettivi registri regionali o nazionali, e disciplinando quindi un regime di condotta necessario ad evitare in via preventiva una ipotetica controversia tra le parti, attraverso l'elaborazione di regole di condotta, le quali, pur potendo avere carattere di delimitazione di attività, non necessariamente rappresentano un ostacolo al normale svolgimento della propria attività commerciale da parte dell'imprenditore. Sotto il profilo formale, è utile rilevare che, a differenza dell'*Abgrenzungsvereinbarung*, l'accordo di coesistenza, al fine di esplicitare efficacemente i propri effetti, non necessita dell'apposita clausola di riconoscimento dei diritti precedenti dei quali è titolare il proprietario del marchio dotato di maggiore anzianità, proprio in virtù del fatto che entrambe le parti contraenti sono già titolari di diritti di proprietà su marchi registrati.

### **3.5) L'accordo di coesistenza quale figura transattiva?**

Da ultimo, al fine di poter appurare la sussistenza di una autonoma struttura contrattuale dell'accordo di coesistenza, si ritiene utile esaminare i rapporti tra quest'ultimo e la figura giuridica del contratto di transazione. L'accordo di coesistenza, infatti, possiede una caratteristica essenziale comune alla transazione, ossia costituisce lo strumento con il quale le parti, mediante reciproche concessioni possono risolvere una controversia sorta tra loro. Tuttavia, il considerare l'accordo di coesistenza, nella sua veste di strumento di risoluzione delle controversie, quale semplice accordo transattivo riduce notevolmente la vera portata di questo istituto giuridico. Attraverso una analisi comparata dell'istituto della transazione negli ordinamenti italiano, tedesco e canadese, si esamineranno i profili di compatibilità dell'accordo di coesistenza con l'istituto della transazione nonché le inevitabili differenze che stabiliscono una perentoria distinzione tra gli stessi, consentendo in conclusione di affermare l'unicità della natura giuridica dell'accordo di coesistenza.

#### **3.5.1) Compatibilità dell'accordo di coesistenza con il contratto di transazione**

La transazione è disciplinata all'art. 1965, comma I, c.c., il quale afferma che "la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro". L'art. 1965, comma I, c.c., individua quindi nel superamento della lite la funzione socio economica del contratto, il quale superamento

della lite avviene tramite quelle reciproche concessioni che ne costituiscono indubbiamente il tratto caratteristico. La formulazione del suddetto articolo richiama immediatamente alla memoria la definizione di accordo di coesistenza, ossia “il contratto con il quale due o più parti, in virtù di reciproche limitazioni ai propri diritti, disciplinano il regime di coesistenza dei rispettivi marchi commerciali, caratterizzati da una similarità non lieve, in uno o più settori di produzione di beni o servizi ovvero in una o più regioni geografiche”. In apparenza, l’ambito di applicabilità dell’accordo di coesistenza parrebbe essere il medesimo della transazione, sia da un punto di vista formale che sostanziale, il che comporterebbe una inevitabile attrazione da parte della transazione, quale contratto tipico, nei confronti dell’accordo di coesistenza, il quale ne verrebbe integralmente assorbito<sup>107</sup>. Tuttavia, sebbene la disposizione di cui all’art. 1965, comma I, c.c., possa ad un primo momento portare a pensare all’accordo di coesistenza quale mero “doppione” del contratto di transazione, è necessario operare un attento esame degli elementi costitutivi dei rispettivi contratti al fine di poter affermare con certezza una simile tesi.

### 3.5.1.1) La lite

Il contratto di transazione, a differenza dell’accordo di coesistenza, presuppone una lite tra le parti. Benché l’art. 1965, comma I, c.c., affermi esplicitamente che la lite può essere già sorta ovvero una lite futura, già il comma secondo del medesimo articolo, stabilendo che “con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”, rinuncia alla possibilità di riferirsi ad una lite futura e tratta sin da subito di “pretesa e contestazione” delle parti. Inoltre, negli articoli successivi (1966-1976), il Legislatore non opera mai la distinzione tra lite presente e lite futura, bensì disciplina con costanza la sussistenza di una lite già in atto tra le parti, caratterizzata, appunto, da una pretesa e da una contestazione. Occorre quindi definire il concetto di “lite”: o il Legislatore ha inteso la lite come qualunque situazione di contrasto tra privati ovvero ha conferito alla lite la qualifica di lite giudiziale, ossia già dedotta nel processo<sup>108</sup>. La seconda soluzione appare

---

<sup>107</sup>Premesso che, come si è già detto in precedenza, l’accordo di coesistenza rappresenta una figura negoziale innominata, la circostanza che la maggior parte dei contratti tipici risulti individuata tramite una o più prestazioni, pone il problema di un confronto, quando si riscontri in concomitanza con una transazione la prestazione propria di un altro contratto nominato, da risolvere in termini di concorso o di assorbimento tra funzioni omogenee. Chi ha fornito la prima elaborazione della teoria della combinazione è stato H. Hoeniger (“Untersuchungen zum Problem der gemischten Verträge”, I, *Die gemischte Verträge in ihren Grundformen*, Mannheim-Leipzig, 1910, 40 e ss.), il quale non attribuiva, sul piano della disciplina, autonomia concettuale alla figura dei “contratti con causa mista”, nei quali l’ambito ampio del tipo consentiva la sussunzione univoca pur in presenza di prestazioni afferenti ad altri schemi innominati.

<sup>108</sup>All’origine dell’inesatto accostamento tra transazione e accertamento sta non solo la rudimentale assimilazione con l’effetto del superamento della lite proprio della sentenza ma anche un altro equivoco, secondo cui presupposto della transazione sarebbe la *res dubia*, ovvero l’incertezza della situazione giuridica preesistente: la funzione della

preferibile, poiché, in ipotesi di lite “che può sorgere”, come indicato dall’art. 1965, comma I, c.c., si giungerebbe, nel considerare la lite quale lite stragiudiziale, alla ipotesi nella quale si ha contratto di transazione senza che una delle parti abbia avanzato alcuna pretesa.

Da ciò discende che per lite si deve intendere un conflitto giuridico già in atto; in questo senso, la formulazione dell’art. 1965, comma II, c.c., rappresenta come già detto un argomento a favore della tesi della lite giudiziale, allorché indica la pretesa e la contestazione, senza operare alcuna distinzione tra lite presente e lite futura; il contratto di transazione, quindi, costituisce lo strumento con il quale le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine ad una lite *giudiziale*; ciò rappresenta il primo profilo di distinzione tra il contratto di transazione e l’accordo di coesistenza, poiché quest’ultimo, al fine di poter essere validamente posto in essere, non presuppone l’esistenza di una lite giudiziale ed anzi può essere stipulato prima che tra i contraenti si instauri il rapporto di pretesa e contestazione tipici della lite, proprio per evitare una siffatta evenienza. Una ulteriore conferma è portata dall’art. 1976, c.c., il quale afferma che “la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”, derivando quindi che la “lite, con la transazione, può essere superata con la creazione di una situazione non litigiosa in sostituzione della preesistente situazione litigiosa”<sup>109</sup>.

### 3.5.1.2) Le reciproche concessioni

L’accordo di coesistenza ed il contratto di transazione condividono un peculiare aspetto che li distingue dalle altre figure giuridiche ad essi accostabili, ossia il regime di reciproche concessioni che le parti devono adottare al fine di risolvere o prevenire una lite. Il Codice civile non fornisce una definizione di reciproche concessioni, affermando però, al secondo comma dell’art. 1965, che esse sono atti con i quali le parti “possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. La natura delle reciproche concessioni è una natura dispositiva, ossia le parti devono avere la materiale

---

transazione sarebbe appunto quella di superare tale incertezza sostituendo alla situazione incerta una situazione certa, e cioè vincolandosi le parti a comportarsi successivamente in conformità alla situazione resa certa da loro stesse con l’atto di transazione. Così una parte minoritaria della dottrina, A.M. Bentivoglio, “Contributo alla dottrina della transazione”, in *Foro it.*, 1915, I, 879 e ss; E. Valsecchi, “ Il giuoco e la scommessa. La transazione”, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXXVII, 2, Milano, 1954, p.2.

<sup>109</sup>A favore della suddetta tesi, v. F. Santoro Passarelli, “*La transazione*”, Napoli, 1975, p. 77; S. Pugliatti, “Della Trascrizione”, in *Comm. D’Amelio Finzi, Libro delle obbligazioni, II, Dei contratti speciali*, II ed., Firenze, s.d ma 1949, 448; C. Viterbo, La “res dubia” e la lite incerta nella transazione, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1937, I, 220 ss.; F. Carnelutti, “*Sistema di diritto processuale civile*”, I, Padova, 1936, pp. 328-353; V. Andrioli, “Arbitrato e arbitraggio nei trasferimenti coattivi”, in *Foro it.*, 1940, I, p. 814; A. Matteucci, “*Contributo allo studio della transazione (l’incertezza e l’effetto giuridico)*”, Padova, 1960, p. 44 e ss; A. Palazzo, “La transazione”, in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, Obbligazioni e contratti*, XIII, Torino, 1985, p. 299.

disponibilità giuridica di incidere sui diritti da essi vantati al fine di modificare la situazione giuridica foriera di discordia. Ciò rende il contratto quale contratto oneroso a prestazioni sinallagmatiche, individuato dalla corrispettività delle prestazioni. Non deve però trarre in inganno la formulazione positiva di cui all'art. 1965, comma II, c.c., poiché per reciproca concessione non si deve necessariamente intendere un atto con il quale una parte compie una determinata azione, bensì come un atto in forza del quale una parte volontariamente si priva di una utilità concedendola alla controparte; il che collima perfettamente con il regime delle “reciproche limitazioni” alle quali si impegnano le parti contraenti nell'ipotesi di accordo di coesistenza. Benché le reciproche limitazioni consistano principalmente in obblighi di non fare ai quali si impegnano i contraenti, esse sono egualmente foriere di utilità economica: l'utilità economica della limitazione al proprio diritto risulta, in capo alla controparte, quale aumento della capacità di produzione economica del diritto della quale è titolare, e viceversa<sup>110</sup>. Si può quindi affermare che le “reciproche concessioni” e le “limitazioni reciproche” non rappresentino altro che la medesima funzione, disciplinata ora in positivo ed ora in negativo<sup>111</sup>.

### **3.5.1.3) La causa della transazione**

Sulla scorta della disposizione di cui all'art. 1965, c.c., si può affermare che la causa della transazione è la composizione della lite mediante reciproche concessioni; e non potrebbe essere diversamente, in quanto l'esistenza stessa del contratto della transazione è volta ad ottenere l'eliminazione della situazione litigiosa: la situazione preesistente tra le parti, quindi, non afferisce alla causa del contratto di transazione, in quanto non è essa stessa parte del contratto, bensì è la situazione litigiosa da essa prodotta a costituire la ragione socio economica per la quale esso si pone

---

<sup>110</sup>Si pensi all'ipotesi di Tizio, creditore di 100, e di Caio, debitore di 100, i quali si accordano per una riduzione della somma dovuta nella misura di 50: la limitazione del diritto ad ottenere l'intera somma al quale si sottopone Tizio rappresenta al contempo per lo stesso l'ottenimento dell'utilità costituita dall'aver obbligato Caio per 50; così l'utilità di Caio, egualmente, consiste nell'aver impedito a Tizio l'esazione dell'intera somma, in virtù della propria obbligazione per 50.

<sup>111</sup>L'individuazione del superamento della lite mediante un atto di disposizione non esaurisce però la delimitazione del tipo negoziale transazione, che la circoscrive ulteriormente allorché prevede che al superamento della lite le parti addiventano mediante reciproche concessioni. Accanto alla transazione è quindi da ammettere la configurabilità di altri schemi negoziali di composizione della lite, quali quello della dismissione pura e semplice della pretesa da parte dell'attore e quello, opposto, dell'accettazione della stessa pretesa da parte del convenuto ovvero del riconoscimento della sua fondatezza. Si tratta di figure certamente configurabili in astratto, che tuttavia quasi sempre in concreto si traducono in un contratto di transazione in quanto all'abbandono dell'affermazione del diritto sostanziale da parte di uno dei due litiganti corrisponde spesso una concessione reciproca dell'altro litigante quanto meno relativo al profilo delle spese processuali: se il componimento negoziale interviene infatti su di una lite dedotta in un processo, la rinuncia all'azione da parte dell'attore o il riconoscimento della fondatezza della sua pretesa da parte del convenuto importerebbero, secondo la disciplina processuale, l'automatico insorgere del diritto dell'altro litigante alla rifusione delle spese sino a quel momento sostenute per la propria difesa, la rinuncia al quale diritto può ritenersi sufficiente a configurare la concessione reciproca e quindi a ricondurre la fattispecie nello schema della transazione (F. Santoro Passarelli, “*La Transazione*”, Napoli, 1975, p. 12).

in essere. Da ciò consegue che in assenza della lite (e ovviamente in difetto delle reciproche concessioni) il contratto stipulato tra le parti non potrebbe essere qualificato come un contratto di transazione: quest'ultimo è disciplinato dal nostro ordinamento quale contratto nominato con funzione tipica, la quale non può realizzarsi, come detto, se non attraverso la sussistenza della lite e della parziale e reciproca soccombenza delle parti<sup>112</sup>. Qualora uno di questi requisiti fosse mancante, non si avrebbe un contratto di transazione ma un diverso contratto innominato, quale, appunto, l'accordo di coesistenza. La funzione socio economica dell'accordo di coesistenza non è, infatti, la composizione della lite, bensì la garanzia in favore di una parte di poter svolgere la propria attività economica collegata all'utilizzo di un marchio commerciale simile od identico ad altro marchio commerciale, senza che il titolare del diritto su quest'ultimo ne impedisca, con una propria attività, il pacifico godimento. La differenza sostanziale tra le cause del contratto permette quindi di affermare la distinzione tra la funzione dell'accordo di coesistenza e del contratto di transazione, pure in presenza del peculiare strumento, comune ad entrambi gli istituti, delle reciproche concessioni.

#### **3.5.1.4) La transazione, l'arbitrato e l'accordo di coesistenza**

In ultimo, si ritiene utile ricordare che l'istituto della transazione è stato accostato ad altri strumenti di composizione della lite: collocate ai due estremi opposti della gamma la transazione, vista come negozio, come tale essenzialmente dispositivo, e la sentenza del giudice, nella quale il comando si basa sull'attività logico cognitiva di accertamento, in posizione intermedia sono da porre le figure dell'arbitrato, dell'arbitrato libero e dell'arbitramento. Quest'ultima è una figura generale, regolata dall'art. 1349, inidonea a perseguire la funzione del superamento della lite, conflitto giuridico, bensì adattabile agli altri schemi negoziali finalizzati al componimento di conflitti soltanto economici: attraverso di essa l'ordinamento offre ai privati la possibilità di demandare ad un terzo la determinazione del contenuto del negozio o meglio di una delle prestazioni, articolando la disciplina della discrezionalità del terzo in due sub-figure dell'*arbitrium boni viri* e dell'*arbitrium merum*, in entrambe le quali l'attività del terzo resta attività puramente dispositiva, e quindi negoziale. Il tema dell'arbitramento, di per sé, estraneo alla problematica della composizione della lite è però utilizzato per suffragare l'ammissibilità della figura dell'arbitrato libero, che nella sostanza si

---

<sup>112</sup>V. F. Santoro Passarelli, "La transazione", *cit.*, p. 224; S. Pugliatti, "Della Trascrizione", in *Comm. D'Amelio Finzi, "Libro delle obbligazioni"*, II, Dei contratti speciali, II ed., *cit.*, p.448; C. Viterbo, "La res dubia" e la lite incerta nella transazione", *cit.*, pp. 220 e ss.; F. Carnelutti, "Sistema di diritto processuale civile", *cit.*, pp. 328-353; V. Andrioli, "Arbitrato e arbitraggio nei trasferimenti coattivi", *cit.*, p.814; Matteucci, "Contributo allo studio della transazione (l'incertezza e l'effetto giuridico)", *cit.*, p.44 e ss; A. Palazzo, "La transazione", *cit.*, p.299.

risolve in un arbitrato inserito in un contratto di composizione della lite e che resta quindi nitidamente distinto dall'arbitrato rituale.<sup>113</sup>

In quest'ultima figura infatti la legge consente ai due litiganti di deferire ad un terzo privato la funzione logico-cognitiva in forza della quale lo stesso arbitro emette poi un atto essenzialmente dichiarativo, suscettibile di assumere efficacia non solo vincolante ma anche esecutiva per effetto dell'omologazione del giudice. Nell'arbitrato libero, invece, le parti demandano all'arbitratore il compito di comporre la lite con un atto di disposizione, sostituendo cioè la propria scelta negoziale a quella che le stesse parti potrebbero compiere direttamente con un contratto<sup>114</sup>.

La contrapposizione delle due figure resta perciò netta: mentre l'arbitrato è figura assai vicina alla sentenza, in quanto si risolve in una attività di accertamento eccezionalmente demandata ad un soggetto privato, con il controllo formale del giudice, l'arbitrato libero è invece figura assai vicina alla transazione in quanto si sostanzia anch'esso in una attività negoziale che le parti, anziché compiere in prima persona, demandano ad un terzo, così come, in genere, sono dalla legge abilitate a demandare ad un terzo, attraverso lo strumento dell'arbitramento, la determinazione della prestazione dedotta nel contratto.

Si può dunque affermare che l'accordo di coesistenza è figura terza anche rispetto all'istituto e dell'arbitrato e dell'arbitrato libero, pur condividendo con essi il fine della composizione della lite anche mediante il regime delle reciproche concessioni: l'accordo di coesistenza, infatti, difetta dell'esiziale intervento del terzo (sia esso il soggetto privato che il terzo sottoposto al controllo formale del giudice) e demanda interamente all'attività negoziale delle parti la predisposizione degli strumenti necessari alla risoluzione della lite. Inoltre, un ulteriore elemento distintivo deriva dall'applicabilità dell'istituto anche alle ipotesi di prevenzione di un possibile conflitto, laddove invece l'arbitrato trova nella situazione litigiosa il suo necessario antecedente.

### **3.5.2) L'accordo di coesistenza ed il *Vergleich***

Il § 779, comma I, BGB, disciplina il contratto di transazione, affermando che "il contratto, con il quale si risolve una lite o uno stato di incertezza giuridica tra le parti mediante reciproche concessioni (transazione), è nullo, qualora la situazione giuridica sottostante al contratto non sia conforme al vero, oppure qualora non si sarebbe verificata la lite o la situazione di incertezza se i

---

<sup>113</sup>Così G. Chiovenda, "Istituzioni di diritto processuale", II ed., Napoli, 1950, p.70; E. Valsecchi, "Il giuoco e la scommessa. La transazione", in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXXVII, 2, Milano, 1954, p. 237.

<sup>114</sup> V. Andrioli; "Arbitrato e arbitraggio nei trasferimenti coattivi", in *Foro it.*, 1940, I, p. 814; T. Ascarelli, "Arbitri, arbitrati e arbitrati liberi", in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1954, p. 223; V. Scialoja, "Gli arbitrati liberi", in *Riv. Dir. Comm.*, 1922, I, p. 496 e ss.



fatti reali fossero stati a conoscenza delle parti”<sup>115</sup>. Il contratto di transazione così formulato è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, la causa del quale è la cessazione dello stato litigioso ovvero dell’incertezza giuridica relativa ad una situazione preesistente tra le parti.

Lo strumento con il quale l’ordinamento prevede che si possa agire al fine di eliminare la situazione lesiva dei contraenti risulta essere, anche nell’ordinamento tedesco, una prestazione sinallagmatica caratterizzata dalle reciproche concessioni che le parti contraenti assumono nei propri confronti. Il carattere patrimoniale delle reciproche concessioni deve essere accertabile, altrimenti si incorrerebbe nel rischio di una “*verknäppte Schenkung*”, ipotesi ritenuta non lecita dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesca: entrambi i contraenti devono agire nei confronti della controparte mediante una prestazione suscettibile di valutazione economica corrispondente ad una limitazione di un diritto ovvero ad una riduzione patrimoniale nei propri confronti<sup>116</sup>.

Il contratto di transazione può sorgere, quindi, sia nell’ipotesi di una lite che nella ipotesi di una incertezza giuridica tra le parti; tuttavia, l’accertamento operato per via contrattuale dalle parti, stante l’incapacità dello stesso di produrre i medesimi effetti di una sentenza dichiarativa, incontra il limite della nullità qualora disciplini una situazione sostanziale che non corrisponde alla situazione reale, subendo la sanzione della nullità. L’incertezza giuridica tra le parti rileva comunque ai fini della lite giudiziale, in quanto esse, pur potendo contrattualmente definire un qualunque negozio tra loro, non hanno nella loro disponibilità la capacità di mutare unilateralmente la situazione giuridica soggettiva della controparte; da ciò discende che sia la lite che la situazione giuridica incerta indicate dal §779, Abs. 1, BGB, appartengano comunque alla sfera processuale o, quantomeno, siano proprie di un processo già in atto.

Le differenze con l’accordo di coesistenza si sostanziano quindi da un lato nella previsione della lite, elemento necessario al fine della validità del contratto, dall’altro dall’assenza dell’ipotesi di utilizzo del *Vergleich* quale strumento per prevenire liti future<sup>117</sup>. In sostanza, mentre il *Vergleich*, pur consentendo alle parti di risolvere la controversia mediante reciproche concessioni (al pari dell’accordo di coesistenza), presuppone la presenza di una lite in corso tra le parti ed offre alle stesse uno strumento tipico di risoluzione, l’accordo di coesistenza garantisce un più ampio margine di azione per i contraenti, essendo scisso dalla necessità di una lite processuale in atto ed al

---

<sup>115</sup>“*Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach dem Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde*”, §779, abs. 1, BGB.

<sup>116</sup>Così per la dottrina F. Fischmann, “*Reverse Payments*» als Mittel zur Beilegung von Patentstreitigkeiten - Ein Verstoß gegen das Kartellrecht?”, Bern, 2016, p. 253; M. Habersack, “*Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 5: Schuldrecht, Besonderer Teil III (§§ 705-853), PartGG, ProdHaftG: Münchener Kommentar BGB*”, München, 2013, pp. 1143 e ss.

<sup>117</sup>A sostegno della tesi, V. Ebel, “*Berichtung, transactio und Vergleich. Untersuchungen zu Schuldversprechen und Vergleichsvertrag des Zivilrechts*”, Tübinga, 1978, 97 e ss.

contempo fornendo uno strumento contrattuale per la prevenzione, in ottica futura, di ipotetiche liti derivanti da questioni relative al rischio di confusione tra marchi<sup>118</sup>.

### 3.5.3) L'accordo di coesistenza e la *Transaction* nell'esperienza del Civil law canadese

Il contratto di transazione è disciplinato agli artt. 2631-2637 del Code civil del Québec ed è definito come l'accordo in virtù del quale "le parti prevengono una lite futura, pongono fine ad una causa giudiziale ovvero risolvono le controversie derivanti dall'esecuzione di una sentenza, mediante reciproche concessioni o limitazioni ai propri diritti"<sup>119</sup>.

La formulazione del primo comma dell'art. 2631, Code civil, stabilisce quindi il regime di contratto a prestazione sinallagmatiche volto alla risoluzione di una controversia attuale, giudiziale ovvero stragiudiziale; l'attualità della controversia si desume dalla formulazione dell'art. 2631, comma I, il quale, sebbene parli di controversia "a nascere", presuppone necessariamente una situazione litigiosa che ancora non sia scaturita in una causa legale ovvero in una pronuncia giudiziale. Ed infatti la causa del negozio giuridico in questione non può che essere individuata nella possibilità concessa alle parti dall'ordinamento di sopperire ad una necessaria controversia giudiziale con il semplice accordo; tuttavia, la capacità delle parti di sostituirsi al giudice, benché sancita con formula piena all'art. 2633, comma I, Code civil, ove si afferma che il contratto ha forza di cosa giudicata tra le parti, non può derogare alle regole generali dell'ordinamento in merito alla situazione giuridica antecedente in capo alle parti stesse, poiché esse possono esclusivamente disporre dei diritti dei quali sono titolari<sup>120</sup>.

La formulazione del contratto di transazione può quindi ben essere paragonata alla struttura dell'accordo di coesistenza, in quanto svolge la medesima funzione di prevenzione e risoluzione di una lite attuale, giudiziale o stragiudiziale; a differenza dell'accordo di coesistenza, esso difetta sia della funzione socio economica connaturata all'ingresso di un nuovo marchio nel libero mercato, che della funzione di strumento mediante il quale si viene a creare una coesistenza tra marchi commerciali. Il negozio transattivo, infatti, si fonda sulla necessità di contemperare le pretese delle parti contraenti in merito ad una situazione giuridica preesistente, in merito alla quale una delle parti

---

<sup>118</sup>Si ricordi che la ricognizione per accertare l'assenza nel mercato di marchi simili od identici al proprio di norma avviene prima che l'imprenditore decida di registrare il proprio marchio; in questa ipotesi, non sussiste il rischio di lite in quanto l'oggetto della, ipotetica, contesa ancora non è venuto ad esistenza.

<sup>119</sup>Ai sensi dell'art. 2631, I comma, Code civil: "*La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques*".

<sup>120</sup>Così l'art. 2635, comma I, Code civil, che sancisce la nullità del contratto di transazione qualora esso si fondi su di un titolo nullo.

vanta un diritto in opposizione al diritto della controparte<sup>121</sup>; l'accordo di coesistenza, come precedentemente affermato, prescinde dalla esistenza di una situazione giuridica in essere tra le parti, in quanto i contraenti hanno la possibilità di stipulare l'accordo prima ancora che sia venuto ad esistenza il motivo di un possibile conflitto futuro tra le parti, ovvero prima che sia stato registrato il marchio commerciale potenzialmente in confusione con il marchio già registrato.

L'assenza della lite impedisce quindi che si possa definire quale transazione, ai sensi dell'art. 2631, comma I, Code civil, l'accordo in virtù del quale le parti, tramite reciproche limitazioni ai propri diritti, disciplinano il regime di coesistenza dei rispettivi marchi commerciali, caratterizzati da una similarità non lieve, in uno o più settori di produzione di beni o servizi ovvero in una o più regioni geografiche; tale accordo costituisce una forma negoziale non tipica, denominabile quale accordo di coesistenza.

### **3.5.4) L'accordo di coesistenza ed il *Settlement agreement* nell'esperienza del Common law canadese.**

Con il termine *Settlement agreement* si suole indicare la figura negoziale in virtù della quale una controversia attuale o futura è risolta dalle parti mediante reciproche concessioni. Ai fini della validità del contratto, esso deve possedere (o più correttamente: le parti devono stabilire) una capacità vincolante, ossia la reciproca volontà delle parti di sottostare alle disposizioni presenti in esso; devono essere presenti le reciproche concessioni, individuabili nella contrattazione effettuata dai contraenti al fine di risolvere la controversia, presente o futura, insorta tra di esse<sup>122</sup>. Benché il *Settlement agreement* sia disciplinato, quale strumento di risoluzione di una controversia giudiziale, dalle singole legislazioni dei diversi stati canadesi, è possibile individuare una sua specifica natura tramite l'analisi delle *Ontario rules*, ossia delle regole in materia di procedura civile valesi a livello federale<sup>123</sup>. Esse, all'art. 49.02, affermano che le parti possono transigere la controversia mediante apposito contratto, vincolante tra le parti; il regime delle reciproche concessioni si desume dal disposto dell'art. 49.05, laddove si afferma che "l'offerta a transigere deve essere costituita da un'offerta al compromesso compiuta senza pregiudizio"<sup>124</sup>.

Con il termine "*compromise*" si individua la necessaria attività delle parti, volta alla composizione della lite, in forza della quale non si ha la mera subordinazione di un contraente nei confronti delle

---

121 Chiaramente, si intende un diritto eventuale, poiché, benché il contratto di transazione abbia efficacia di giudicato tra le parti, esso, a pena di nullità, non può disporre di diritti sui quali è assente la titolarità in capo ai contraenti.

122 Sugli elementi essenziali del *Settlement agreement* si è pronunciata la Corte di appello federale canadese, nella sentenza FCA 155, Apotex Inc. v. Allergan Inc., 2006. Per la dottrina, v. A. Swan, J. Adamski, "*Canadian Contract Law, 3rd edition*", Toronto, 2012; G.H.L. Friedman, "*The law of contract in Canada*", 6th edition, Toronto, 2011.

123 Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C.43.

124 Ai sensi dell'art. 40.05, "*An offer to settle shall be deemed to be an offer of compromise made without prejudice*".

decisioni unilaterali della controparte, bensì una attiva volontà di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi mediante reciproche concessioni<sup>125</sup>. La natura giuridica del *Settlement agreement* è quindi molto simile alla natura giuridica dell'accordo di coesistenza, distinguendosi dallo stesso esclusivamente in un'ottica di funzione specifica. L'accordo di coesistenza consta della necessità di contemperare due differenti esigenze economiche: da un lato, la necessità del titolare del marchio registrato di impedire l'insorgere di una lesiva confusione nel mercato nel quale svolge la propria attività; dall'altro, la ricerca da parte del titolare del marchio registrato posteriormente od in attesa di registrazione, di evitare un conflitto che potrebbe ostacolare l'ottenimento dei benefici derivanti dall'ingresso in uno specifico mercato. Da qui il regime delle reciproche limitazioni, volto non a modificare una situazione giuridica preesistente, bensì a disciplinare una situazione giuridica futura in modo da impedire il sorgere di un conflitto tra imprenditori. Il *Settlement agreement*, viceversa, individua la sua funzione socio economica nella risoluzione di una controversia attuale o potenziale, che fonda la sua esistenza su di una doppia titolarità di diritti in conflitto, mediante una modificazione della situazione giuridica delle parti, attuata attraverso un regime di reciproche concessioni<sup>126</sup>.

Una ulteriore dimostrazione della differenza tra i due istituti è data dalla subordinazione della validità del *Settlement agreement* in materia di proprietà intellettuale alle disposizioni presenti nel *Competition act* canadese del 1985.

Lo scopo del *Competition act* è tutelare sia il consumatore che l'imprenditore dalle ipotesi di comportamenti scorretti in materia di concorrenza; la classificazione delle patologie afferenti ai due contratti presi in esame trova una sostanziale distinzione nelle norme contenute nel suddetto atto, poiché le finalità dell'accordo di coesistenza e del *Settlement agreement*, come precedentemente detto, divergono.

L'analisi sistematica delle ipotesi di concorrenza sleale, infatti, rivela come esse siano applicabili al *Settlement agreement* e non all'accordo di coesistenza, proprio in virtù della differente funzione socio economica e, quindi, del differente contenuto negoziale<sup>127</sup>. Il *Settlement agreement*, invece,

---

125 Così la Corte di appello federale canadese, sentenza FCA 155, n. 25, 2006.

126 Così T. Scassa, "*Canadian Trade-mark law*", Markham, Ontario, 2010, pp. 393-400; T.S. Carter, U.S. Goh, "*Branding & Trademarks handbook: for charitable and non-profit organizations*", Markham, Ontario, 2006, pp. 23-30. Inoltre, come ulteriore esempio, l'art. 49.07, comma II, individua il regime della contrattazione laddove dispone la possibilità della "*counter-offer*" dell'altra parte contraente.

<sup>127</sup> Ai sensi dell'art. 45, comma I, *Competition act*, si ha concorrenza sleale qualora un imprenditore "cospiri, agisca o si accordi al fine di: a) fissare, mantenere, aumentare o controllare il prezzo di vendita del prodotto; b) suddividere le vendite, le regioni, i consumatori o i mercati per la produzione o vendita del prodotto; c) fissare, mantenere, controllare, prevenire, diminuire o eliminare la produzione o la vendita del prodotto". Come si nota dalla formulazione dell'art. 45, le lettere a) e c) non trovano applicazione quali elementi patologici dell'accordo di coesistenza; esso, data la struttura sopra menzionata, non afferisce al controllo della produzione o della distribuzione di un prodotto nel senso di un possibile accordo tra imprenditori volto ad aggirare le norme relative alla concorrenza sleale, bensì attiene alla possibilità di svolgere la propria attività di impresa in un mercato concorrenziale nel quale è presente un prodotto

rappresenta lo strumento più idoneo a perseguire le illecite finalità sanzionate dall'art. 45, *Competition act*, poiché consente all'imprenditore non la contemporanea presenza del proprio marchio assieme al marchio altrui in un determinato mercato, bensì la suddivisione delle aree di influenza al fine di massimizzare il profitto. Si potrebbe quindi dire che mentre l'accordo di coesistenza mira ad unire, il *Settlement agreement*, in materia di proprietà intellettuale, costituisce un mezzo di divisione. E non potrebbe essere diversamente, in quanto, si ricordi, il *Settlement agreement* necessita per sua natura di una lite, seppure potenziale, laddove si intende per lite un contrasto tra due diritti in conflitto tra loro; l'accordo di coesistenza, viceversa, non presuppone necessariamente una situazione litigiosa<sup>128</sup>.

### **3.5.5) L'accordo di coesistenza ed il *Reverse payment settlement agreement***

Il *Reverse payment settlement agreement* rappresenta l'ultima figura contrattuale che presenti profili giuridici simili all'accordo di coesistenza. Esso costituisce una figura più specifica rispetto al *settlement agreement* precedentemente esaminato, poiché volto alla risoluzione della controversia attraverso una duplice, tipica attività da parte dei contraenti: attraverso il *Reverse payment settlement agreement*, una parte si impegna, dietro l'ottenimento di un corrispettivo, a ritardare o ad eliminare l'ingresso di un proprio prodotto all'interno di uno specifico mercato<sup>129</sup>. Questo accordo rappresenta lo strumento con il quale l'imprenditore titolare del diritto di proprietà intellettuale più risalente può ottenere un vantaggio economico mediante l'agevolazione della fuoriuscita dal mercato di un potenziale concorrente; viceversa, l'imprenditore titolare del diritto più recente ha la possibilità di ottenere un immediato vantaggio economico, sia diretto (il compenso) che indiretto (il risparmio di spesa derivante dall'aver evitato un conflitto giudiziale, ovvero la prosecuzione di una

---

recante elementi simili od identici al proprio. Sul punto, v. D.M. Cameron, "*Canadian Trade-mark law*", Toronto, 2012, pp. 6-8, p.16.

<sup>128</sup> Sotto il profilo dell'analisi economica del diritto, l'accordo di coesistenza, a differenza del *settlement agreement*, rappresenta il mezzo più idoneo per ovviare ad una situazione potenzialmente dannosa per entrambi gli imprenditori e per l'ipotesi di rischio di confusione tra i marchi e per l'ipotesi di rifiuto di registrazione del marchio; esso, infatti, qualora non contenga nelle proprie disposizioni una illecita divisione del mercato, sanzionabile nel regime canadese ex art. 45, lettera b), consente all'imprenditore di porre in essere una condotta concorrenziale lecita ed accedere al nuovo mercato, con indiscutibile guadagno in capo al consumatore (in virtù della maggiore offerta e della concorrenza tra prodotti simili), senza al contempo incorrere nel rischio di una lite con il titolare del diritto del marchio registrato precedentemente. Sull'applicazione delle norme di cui all'art. 45, *Competition act*, al *Settlement agreement*, v. <http://www.competitionbureau.gc.ca>.

<sup>129</sup> C. Shapiro, "Antitrust Limits to Patent Settlements", in *The RAND Journal of Economics*, vol. 34, fasc. 2, 2003, p. 393; W. Rooney, D. Tayar, R. Agathe, "Reverse payment settlements in the United States and Europe moving toward an effects-based approach", in *Competition policy international. Antitrust Chronicle*, 2013, p.1, K. Letzler, S. Pfaffenroth, "Patent settlement legislation: good medicine or wrong prescription?", in *Antitrust*, vol. 23, fasc. 2, 2009, p. 82.

causa già avviata, con il diverso imprenditore)<sup>130</sup>. L'accordo sul pagamento inverso<sup>131</sup> non costituisce un contratto di per sé illecito; esso incorre nella sanzione di illiceità qualora gli elementi costitutivi dello stesso siano volti all'ottenimento di una posizione dominante ovvero ad altra condotta anticoncorrenziale<sup>132</sup>.

La suddetta figura contrattuale ha avuto luogo prevalentemente nel settore dei brevetti farmaceutici<sup>133</sup>, nel quale l'imprenditore titolare del diritto di brevetto su di un farmaco specifico offriva all'imprenditore titolare del diritto su di un farmaco generico di ritirarsi dal mercato, ovvero di ritardarne l'ingresso, dietro corrispettivo. Come si può osservare, l'accordo di pagamento inverso disciplina una fattispecie specularmente opposta alla fattispecie oggetto dell'accordo di coesistenza: mentre quest'ultimo svolge la funzione di garantire una pacifica convivenza in un settore commerciale tra due imprenditori titolari di diritti su di marchi simili od identici, l'accordo di pagamento inverso è volto proprio ad evitare una siffatta evenienza, permettendo al contempo alle controparti di ottimizzare comunque il proprio diritto sul brevetto industriale.

---

<sup>130</sup> M. Lehmann, "Diritto di brevetto e teoria del "property right" una analisi economica e giuridica", in *Studi in onore di Remo Franceschelli: sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Varese, 1983, pp. 68-87; K. Letzler, S. Pfaffenroth, "Patent settlement legislation: good medicine or wrong prescription?", *cit.*, p. 81.

<sup>131</sup> La definizione di "pagamento inverso" è dovuta al fatto che, di norma, nel *settlement agreement* è il convenuto a proporre all'attore, dietro corrispettivo, che questi rinunci alle proprie pretese, al fine di permettere ad esso convenuto di fruire del diritto contestato. Nel *Reverse payment settlement agreement*, viceversa, è l'attore ad offrire una somma di danaro, od altra utilità, al convenuto, affinché questi si astenga dall'entrare nel mercato ovvero vi entri solo quando il diritto di privativa dell'attore sia spirato.

<sup>132</sup> Sul punto, v. F. Fischmann, "Reverse Payments» als Mittel zur Beilegung von Patentstreitigkeiten - Ein Verstoß gegen das Kartellrecht?", *cit.*, pp. 335 e ss.; F. de Rugeris, "Reverse payment settlements in space and time", *cit.*, pp. 44 e ss.; C. Shapiro, "Antitrust Limits to Patent Settlements", *cit.*, p. 393; W. Rooney, D. Tayar, R. Agathe, "Reverse payment settlements in the United States and Europe moving toward an effects-based approach", *cit.*, pp. 2-7; K. Letzler, S. Pfaffenroth, "Patent settlement legislation: good medicine or wrong prescription?", *cit.*, p. 82; M. Lehmann, "Diritto di brevetto e teoria del "property right" una analisi economica e giuridica", *Studi in onore di Remo Franceschelli: sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Varese, 1983, pp. 68-87.

<sup>133</sup> M. Lorenz, "Das gemeinschaftliche Arzneimittelzulassungsrecht", Baden-Baden, 2006, p. 34.

## Capitolo III

### L'accordo di coesistenza e il rischio di confusione: prassi giurisprudenziale

#### 1) Premessa: le applicazioni dell'accordo di coesistenza

L'oggetto dell'accordo di coesistenza, ossia la prestazione che forma l'oggetto della mutua obbligazione di non fare, consiste principalmente nell'adoperarsi per rispettare il nucleo di regole che i contraenti stipulano al fine di garantire una pacifica coesistenza tra i rispettivi marchi. La principale obbligazione che sorge dal momento della stipulazione di un accordo di coesistenza si sostanzia nell'obbligo in capo alle parti di adottare un comportamento negativo in merito all'opposizione alla registrazione del marchio successivo simile od identico, affinché anche il secondo imprenditore possa accedere al medesimo mercato; questa obbligazione trova il suo fondamento nel diritto (e nella rinuncia allo stesso) che sorge in capo al titolare del diritto di proprietà di un marchio qualora un altro marchio recanti elementi di eccessiva similarità acceda, o presenti richiesta per accedere, al mercato nel quale il primo svolge la sua attività: si noti bene che l'opposizione alla registrazione non riguarda la categoria di beni o servizi offerti dall'imprenditore che ricerca la registrazione ovvero alla qualità, forma o contenuto degli stessi, bensì afferisce esclusivamente al simbolo che l'imprenditore ha associato ai beni o prodotti da esso offerti, il quale presenta elementi di confusione con un marchio precedentemente registrato o comunque presente e consolidato nella prassi commerciale locale.

Tuttavia, nell'ipotesi nella quale i diversi beni o servizi offerti dai diversi imprenditori, accomunati da un marchio simile o identico, giungano ad ottenere una sostanziale identità anche sostanziale, si ha il rischio di una effettiva confusione nei confronti del consumatore. La seconda obbligazione presente in un tipico accordo di coesistenza si sostanzia in un impegno assunto da un contraente a non invadere il settore di competenza della controparte, un impegno, quindi, che le parti si assumono, nel rispetto delle normative vigenti in tema di concorrenza sleale ed antitrust, con il fine di limitare la propria attività in ossequio e nel rispetto dell'attività del concorrente. Questo peculiare aspetto dell'accordo di coesistenza è stato quindi oggetto dell'analisi giurisprudenziale, in quanto in esso si potrebbe celare una attività di illecita divisione del mercato e, quindi, una violazione delle regole in materia di concorrenza sleale: la questione non è semplice e i confini della materia spesso sono labili sotto un duplice punto di vista, ossia, da un lato, la natura del bene prodotto in

connessione con un marchio commerciale che presenta elementi di similarità ad un altro; dall'altro lato, l'individuazione della esatta definizione di "area di pertinenza della controparte".

L'assunto al quale questo capitolo cercherà di dare conferma consiste quindi nell'affermazione che l'accordo di coesistenza costituisce un valido e lecito strumento per prevenire e risolvere controversie derivanti da peculiari avvenimenti che hanno portato in contrasto tra loro due marchi commerciali, a causa della loro similarità, sia essa sopravvenuta od originaria.

Al fine di sostenere tale tesi, si indagheranno alcune delle principali sentenze europee in materia di conflitto tra marchi commerciali che hanno comportato importanti innovazioni nel settore e, mediante l'analisi della risposta giurisprudenziale, si tenterà di stabilire se lo strumento dell'accordo di coesistenza possa astrattamente fornire di maggiori tutele il titolare del diritto del marchio commerciale ed il consumatore.

Benché l'area di indagine riguardi principalmente le decisioni delle Corti tedesche, italiane, canadesi e dell'Unione Europea, un particolare rilievo sarà dato alle pronunce delle Corti inglesi, le quali per prime hanno avuto modo di affrontare l'istituto dell'accordo di coesistenza<sup>134</sup>.

## **2) Una ipotesi di lecita confusione: il frazionamento del marchio.**

L'accordo di coesistenza può essere stipulato da qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, purché esso si trovi in possesso della capacità di agire e della titolarità del diritto di proprietà sul marchio, indipendentemente dal fondamento giuridico dal quale il diritto di proprietà trae origine (iscrizione al registro nazionale dei marchi, successione, cessione, scissione, ecc.). Tuttavia, il fondamento giuridico del diritto di proprietà riveste un ruolo fondamentale in merito alla configurabilità del diritto di opposizione in capo al titolare del diritto di proprietà su di un marchio, il quale marchio, a seguito di un frazionamento, si trovi ad esistere contemporaneamente in due diversi mercati e del quale sono titolari due diverse imprese.

La questione rileva nella ipotesi di un successivo ingresso del marchio frazionato nel medesimo mercato nel quale si trova ad agire il primo marchio: in questa ipotesi, il titolare del marchio frazionato presente nel mercato A può opporsi alla registrazione del marchio frazionato, e quindi identico, che sino ad allora è stato presente nel mercato B? Ed ancora, si può ritenere possibile la

---

<sup>134</sup> Si ritiene utile ricordare che, seppur adoperato largamente nella pratica, esiste un numero ridotto di decisioni aventi ad oggetto l'accordo di coesistenza, così come una scarsa letteratura al riguardo. Sul punto C. Thomsen, "Trademark Co-Existence Agreements in the Perspective of EU Competition Law", Gothenburg, 2012, p. 8; G. Barros - Grasbon, "Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Abgrenzungsvereinbarungen", Köln, 2015, p. 17, 51; D. Althaus, "Markrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen", Frankfurt am Mein, 2010, p. 3; Krüger/Kamlah, "Sukzessionsschutz bei Abgrenzungsvereinbarungen?", *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2004, 1464. F. Meixner, "Co-existence and prior rights agreement in the pharmaceutical industry", PTMG Conference Vienna, October 2013, pp. 1-7.



stipulazione di un accordo di coesistenza tra le due imprese (in quanto sussiste un attuale rischio di confusione) nella ipotesi di un impedimento oggettivo all'esperimento dell'azione di opposizione alla registrazione del marchio B, in virtù della comune origine dei marchi?

Lo scopo dell'accordo di coesistenza, come si è visto in precedenza, è garantire il pacifico ingresso e la pacifica contemporanea presenza in un unico mercato di due marchi simili o identici, senza che da ciò derivi nocimento in capo al consumatore ovvero in capo alle imprese; ciò implica tuttavia che i marchi oggetto dell'accordo siano oggetto di due diversi diritti di proprietà e che i titolari del diritto di proprietà possano godere appieno dell'esercizio del proprio diritto, ivi inclusa la possibilità di agire per opporsi alla registrazione del marchio nel mercato nel quale agiscono. Qualora si configuri l'impossibilità di esperire una simile azione, in virtù del fatto che più marchi derivino da un marchio originario comune e poi frazionato, vanifica l'utilità dell'accordo di coesistenza in quanto lo rende un pleonasma giuridico privo di una sua efficacia.

Tuttavia, questa tesi comporta altresì un limite nei confronti del consumatore: attraverso l'accordo di coesistenza, esso sarebbe garantito nella formazione della propria volontà proprio dalle regole di onesta condotta contenute nel contratto stipulato dalle parti; se invece si adotta la tesi dell'origine comune, nulla vieterebbe all'imprenditore titolare di un marchio frazionato di agire recando confusione nel consumatore all'interno di un mercato nel quale è presente un secondo marchio frazionato, in assenza di una possibile opposizione da parte del titolare di quest'ultimo.

## **2.1) L'orientamento della Corte di giustizia europea. Il caso HAG I .**

La tesi dell'origine comune è stata elaborata nella sentenza HAG I<sup>135</sup>, la quale verteva sulla lite tra la società tedesca HAG Bremen e la società belga Caffè HAG SA.

Il marchio HAG, connesso alla produzione ed alla vendita del caffè decaffeinato, era stato ideato in Germania ed ivi era stato registrato; successivamente, l'impresa aveva esportato il marchio in Belgio, avviando in loco la produzione e la vendita del caffè decaffeinato; durante il secondo conflitto mondiale, i beni della sede belga della società tedesca, inclusa la titolarità del marchio, erano stati espropriati da parte dello stato belga e ceduti alla società Van Zuylen Frères.

Nel 1972, la HAG Bremen iniziò l'esportazione del proprio caffè in Belgio, producendo quindi una situazione di confusione in quanto recante il medesimo marchio del caffè decaffeinato belga HAG. Nella sentenza HAG I, la Corte di giustizia europea ritenne che la richiesta di opposizione alla registrazione del marchio HAG tedesco, operata dalla società belga, fosse incompatibile con

---

<sup>135</sup> Corte di giustizia europea, C-10/89, 17 ottobre 1990, "SA CNL – SUCAL NV v. HAG GF AG", in *Raccolta di giurisprudenza* 1990 I-03711

l'ordinamento comunitario: il marchio HAG, seppure oggetto del diritto di proprietà in capo a due soggetti differenti, godeva di una comune origine territoriale ed il consentire una opposizione ad un ramo di una azienda per il solo fatto che l'altro ramo concorrente desiderasse introdurre legalmente il prodotto offerto sotto il medesimo marchio in un differente Stato membro avrebbe costituito una ingiusta limitazione alla libera circolazione delle merci.

Come si può notare, l'orientamento della Corte di giustizia dell'epoca riteneva che con l'attribuzione di un eccessivo valore di esclusività al marchio commerciale si sarebbe incorso nel rischio di un isolamento dei mercati nazionali nei confronti delle merci provenienti dagli altri Stati membri; questo ragionamento implicava tuttavia una sfiducia nei confronti degli altri strumenti di diritto a disposizione delle parti per dirimere la controversia: innanzitutto, nel limitare il diritto del titolare del marchio ad opporsi alla registrazione del marchio simile od identico si otteneva il risultato negativo di svuotare il diritto di proprietà del marchio di uno dei suoi elementi fondamentali, ossia l'esclusività del godimento dello stesso (concetto connaturato al diritto stesso di proprietà).

In secondo luogo, la Corte assimilava il carattere di esclusività del marchio al carattere di esclusività del brevetto, i quali, tuttavia, divergono fortemente tra loro in ordine alla propria funzione: il diritto di esclusività del brevetto consente all'inventore di sfruttare la propria invenzione escludendo dal mercato tutti coloro che presentano prodotti simili od identici al proprio; l'esclusività derivante dal marchio commerciale, diversamente, consente al titolare di escludere dal mercato non i prodotti del concorrente, bensì qualunque simbolo simile od identico al proprio connesso ai prodotti del concorrente, il quale, con la semplice modifica del marchio, sarà legalmente autorizzato a perseguire nell'offerta al consumatore dei propri prodotti.

### 2.1.2) Critiche alla prima formulazione della tesi dell'origine comune

La critica principale che fu mossa alla tesi dell'origine comune verteva sulla delegittimazione che essa comportava in capo al titolare del marchio all'opposizione all'importazione nel mercato di propria competenza di beni recanti un marchio simile od identico al proprio, pur non sussistendo alcuna relazione tra i diversi titolari dei marchi.

Data la funzione del marchio, ossia impedire la confusione a carico del consumatore al momento dell'acquisto del bene in merito alla provenienza del bene acquistato, il sostenere che due marchi simili od identici godono di una origine comune comporta una mera indicazione del fatto che sussiste un titolo giuridico in capo ai proprietari dei marchi suddetti (impedendo, quindi, che essi incorrano nel rischio di essere considerati contraffattori) ma non esplica alcun effetto in merito al rischio di confusione del consumatore, che anzi rimane inalterato, potendo egli ritenere, sulla scorta dei dati a sua disposizione, che i diversi beni recanti i marchi simili od identici provengano da aziende tra loro collegate<sup>136</sup>.

Sul punto si è altresì sostenuto che “se si resta ancorati ad una visione territorialistica della legittimazione all'uso del marchio, è metodologicamente scorretto innestarvi, attraverso il richiamo al principio della libera circolazione delle merci, vicende ispirate alla opposta logica universalista”<sup>137</sup>.

### 2.1.3) Il caso Hag II

Con la sentenza HAG II<sup>138</sup>, la Corte di giustizia europea mutò radicalmente la propria opinione in tema di esclusività del marchio, soffermandosi in modo specifico sul riconoscimento della funzione essenziale di differenziazione dei beni o servizi offerti dall'imprenditore.

Nel caso di specie, la società SA CNL-SUCAL NV, società sostituitasi nel 1979 alla Van Zuylen Frères SA, iniziò ad esportare caffè decaffeinato nella Repubblica federale tedesca sotto la dicitura “HAG”; la società HAG Bremen si oppose alla registrazione del marchio e la società SA CNL-SUCAL NV fece ricorso sostenendo la propria tesi sulla scorta del dettato della sentenza HAG I.

---

<sup>136</sup> La Corte di giustizia europea sostenne infatti che, a garantire la corretta informazione del consumatore, sarebbe stata sufficiente l'indicazione della diversa provenienza territoriale dei prodotti; tuttavia, è agevole notare che essa non può in alcun modo fornire la certezza che non insorga nel consumatore l'idea del collegamento tra le aziende fornitrici dei beni recanti il marchio simile od identico.

<sup>137</sup> G. Ghidini, “Sul caso HAG”, in *Rivista di diritto commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, 1975, Parte II, p. 9; similmente, L. Ladas, “The Court of Justice of the European Community and the Hag Case”, in *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, 1974, p. 302.

<sup>138</sup> Corte di giustizia europea, C-10/89, 17 ottobre 1990, “ SA CNL – SUCAL NV v. HAG GF AG”, in *Raccolta di giurisprudenza* 1990 I-03711

La Corte di giustizia europea ritenne necessario modificare il proprio indirizzo giurisprudenziale, il quale, dalla sentenza HAG I, aveva già subito un lungo iter di mutamenti, affermando che la funzione principale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità d'origine del prodotto, permettendo così allo stesso di poter distinguere tale prodotto da quelli aventi un'altra provenienza senza incorrere nel rischio di confusione.

Il titolare del marchio ha quindi il diritto di opporsi alla registrazione del marchio simile o identico, salvo che egli ritenga più opportuno prestare il proprio consenso e consentire l'ingresso nel mercato al marchio concorrente. In assenza di ogni tipo di consenso da parte del titolare del diritto di marchio la funzione essenziale dello stesso rischierebbe di non essere garantita e i consumatori non sarebbero più in grado di identificare con certezza l'origine del bene acquistato.

#### **2.1.4) L'abbandono della tesi dell'origine comune: una possibilità per l'accordo di coesistenza?**

A partire dal caso HAG II, la Corte proseguì nel mutamento del proprio orientamento in merito alla funzione essenziale del marchio: poiché la natura del marchio consiste nel permettere di identificare con certezza l'origine del bene acquistato<sup>139</sup>, non rileva l'origine comune per il fatto che, dopo la separazione, i marchi simili od identici sono assurti ad elementi tra loro indipendenti, ciascuno nel proprio ambito territoriale. Da ciò deriva la necessità di fornire al titolare del diritto sul marchio gli strumenti giuridici idonei ad evitare la messa in circolazione di un prodotto con lo stesso marchio, in assenza di elementi che ne permettano la distinzione dal proprio ovvero che garantiscano il rispetto di determinati standard di produzione o di regole sulla utilizzazione dello stesso.

Sul punto, assume un particolare rilievo la decisione della Corte di giustizia nella sentenza IHT v. Ideal Standard del 1994, dove la Corte afferma che “non si configura una illecita restrizione del commercio intracomunitario ai sensi degli articoli 30 e 36 qualora ad una società, operante nello Stato membro A e controllata da un fabbricante stabilito nello Stato membro B, debba essere vietato l'uso come marchio della denominazione Ideal Standard, a causa del rischio di confusione con un contrassegno della stessa origine, che il detto fabbricante utilizza lecitamente nel proprio Paese d'origine in forza di un marchio ivi protetto, da esso acquisito per vie negoziali e che

---

<sup>139</sup> L'origine del bene acquistato rappresenta un aspetto fondamentale soprattutto in riferimento alla qualità del prodotto, poiché, qualora esso sia di scadente fattura e non sia al contempo chiara l'origine, si incorre nel rischio di attribuire ingiustamente il difetto all'impresa non responsabile.

originariamente apparteneva ad una consociata dell'impresa che si oppone nello Stato membro A all'importazione di merci recanti il marchio Ideal Standard"<sup>140</sup>.

Il nuovo orientamento della Corte di giustizia, che di fatto pone fine all'uso della tesi dell'origine comune, si presta perfettamente ad introdurre l'accordo di coesistenza quale preziosa risorsa stragiudiziale di prevenzione e risoluzione delle controversie, poiché esso, come si è detto in precedenza, fonda la propria natura nel consentire una pacifica coesistenza tra marchi in forza di reciproche concessioni (o di reciproci obblighi di non fare), i quali svolgono al contempo la funzione di consentire al consumatore di non incorrere in errore e permettono allo stesso di accedere ad una più vasta offerta commerciale, con indiscutibili benefici sotto il profilo economico<sup>141</sup>.

### **3) Un terreno fertile per l'accordo di coesistenza: il trasferimento del marchio**

Ai sensi dell'art. 2573 c.c. "Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda"<sup>142</sup>.

Alla norma generale contenuta nel codice civile si affianca la norma speciale prevista dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929, e sue successive modificazioni, ove, ai sensi dell'art. 15, si afferma che "Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio

---

<sup>140</sup> Corte di giustizia europea, C-9/93, 22 giugno 1994, "*IHT Internationale Heiztechnik GmbH c. Ideal Standard GmbH*", in *E.C.R.* p. 2789.

<sup>141</sup> A favore di questa tesi, v. D. Althaus, "*Markrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*", Frankfurt am Mein, 2010, p. 68 e ss.; G. Barros - Grasbon, "*Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Abgrenzungsvereinbarungen*", Köln, 2015, p. 122; U. Hildebrandt, "*Marken und andere Kennzeichen. Handbuch für die Praxis*", Köln, 2015, pp. 406-415.

<sup>142</sup> In merito alla pubblicità del trasferimento, affinché il trasferimento del marchio possa rendersi opponibile ai terzi è necessario che esso venga trascritto presso l'ufficio brevetti e marchi (art. 49, l.m.). L'art. 50 l.m. inoltre subordina l'ottenimento della trascrizione del marchio all'allegazione dell'atto di trasferimento in forma di atto pubblico o scrittura privata.

stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”.

Dall'analisi delle normative sopra esposte si desume il contenuto essenziale del divieto di inganno per il pubblico: il fatto che il marchio oggi sia trasmissibile autonomamente rispetto all'azienda di cui fa parte attribuisce un ruolo centrale alla disposizione contenuta nell'art. 15 comma 4. Il limite attuale alla validità del trasferimento del marchio è costituito dal divieto delle conseguenze ingannevoli “in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”. Ciò perché il trasferimento del marchio dando luogo al distacco del segno dall'impresa cui esso faceva capo, determina un particolare rischio di lesione degli interessi del consumatore.

Il legislatore impone dunque al nuovo utilizzatore del marchio speciale di non utilizzarlo in modo da ingannare il pubblico sugli elementi del prodotto o servizio contrassegnati che siano determinanti nel formare la sua scelta. Ciò comporta che la norma dovrà intendersi rispettata “...non soltanto quando vi sia una piena costanza qualitativa ma anche quando si determinino dei miglioramenti qualitativi dato che in questo caso la differenza non è fonte di inganno, o anche dei deterioramenti di scarso rilievo, vale a dire non tali da risultare determinanti nella scelta del prodotto e comunque di tipo per così dire “normale” nella vita di un prodotto, o infine anche un deterioramento rilevante quando sia palesato attraverso congrui avvertimenti del pubblico.

Ciò che la norma in esame vieta, dunque, sono soltanto dei deterioramenti rilevanti e celati del prodotto o del servizio che sono appunto i soli idonei a provocare un inganno del pubblico”<sup>143</sup>. Diverso è il discorso da farsi quando si tratti del trasferimento di un marchio generale: “In questo caso parlare di mantenimento della qualità del prodotto o del servizio evidentemente non ha più senso dato che per questo tipo di marchio non vi è un singolo prodotto per così dire “originale” di riferimento. Bisognerà dunque in questo caso prendere in considerazione il tipo di messaggio che il marchio generale normalmente comunica e riferire al contenuto di questo messaggio il divieto di inganno del pubblico”<sup>144</sup>.

Come già si è detto i marchi generali comunicano normalmente un messaggio sull'origine del prodotto, che è l'elemento sostanziale di coerenza dei prodotti fra loro diversi che recano appunto il marchio generale. Se così stanno le cose si potrebbe essere tentati di sostenere che il marchio

---

<sup>143</sup> V. Vanzetti - Di Cataldo, “*Manuale del diritto industriale*”, Milano, 1996, p. 222.

<sup>144</sup> V. Vanzetti - Di Cataldo, “*Manuale del diritto industriale*”, *cit.*, p. 223.

generale non possa essere ceduto senza la unitaria fonte di origine dei diversi prodotti contrassegnati cioè in buona sostanza senza l'azienda, facendo così per questo tipo di marchi riemergere il divieto di cessione isolata, attraverso il divieto di inganno del pubblico. Tuttavia in caso di cessione di un marchio generale l'inganno del pubblico è evitato oltre che dalla contemporanea cessione dell'azienda altresì dal fatto che il pubblico quando invece la cessione sia senza l'azienda, venga adeguatamente avvertito di questa circostanza così da confidare ulteriormente nel messaggio di costanza d'origine del marchio. Per i marchi generali, in conclusione, si dovrà dunque ritenere che per evitare l'inganno del pubblico e per dar luogo pertanto ad una loro valida cessione, la cessione stessa debba essere accompagnata da quella dell'azienda ovvero da una congrua informazione del pubblico sulla circostanza che la cessione riguarda soltanto il marchio isolatamente considerato (e che pertanto non si può più confidare nel suo messaggio sull'origine dei prodotti o servizi)<sup>145</sup>.

I trasferimenti parziali attraverso cui può determinarsi la contitolarità o il frazionamento del diritto e il couso dello stesso marchio sono da considerarsi legittimi. L'art. 15, comma 1, l.m., si riferisce ai trasferimenti parziali dal punto di vista merceologico, cioè soltanto per una parte dei prodotti coperti dall'esclusiva dell'alienante, diversamente da quanto dispone il comma successivo che legittima anche le licenze parziali territorialmente. Si dibatte in dottrina il problema circa la possibilità di trasferimenti parziali per gli stessi prodotti fabbricati dall'alienante o per prodotti affini. Non sarebbe dubbio che il trasferimento "possa riguarda gli stessi prodotti già fabbricati dall'alienante ove questi ne smetta la produzione e sempreché dal trasferimento non venga violata la regola della non ingannevolezza. In questo caso si riserva il diritto di utilizzare il marchio per altri prodotti coperti dalla sua registrazione"<sup>146</sup>.

Infine il trasferimento merceologico parziale può riguardare anche prodotti rispetto ai quali non sia mai stato fatto uso del marchio. Ad esempio nel caso di registrazione e successivo trasferimento per lo sfruttamento di prodotti da lui mai fabbricati.

---

<sup>145</sup> V. Vanzetti - Di Cataldo, *"Manuale del diritto industriale"*, cit., pp. 222-223.

<sup>146</sup> V. Marasà, *"La circolazione del marchio"*, in RDC, II, 1996, p. 486.

### 3.1) L'accordo di coesistenza nella giurisprudenza italiana

L'utilità dell'accordo di coesistenza quale strumento di risoluzione di possibili conflitti inerenti alla similarità tra marchi è altresì riconosciuta dalla Suprema corte italiana, sebbene con la riserva, in ossequio al disposto degli artt. 11 e 15, R.D. 929/42, nonché dell'art. 2573 c.c., del rispetto della c.d. "clausola di non decettività", ossia l'obbligo in capo ai contraenti di evitare che dalla stipulazione ed applicazione dell'accordo possa prodursi un effetto negativo tale da viziare il legittimo regime concorrenziale previsto dall'ordinamento. Si ritiene d'uopo ricordare che, come affermato poc'anzi, i soggetti titolari del diritto di addivenire ad un accordo di coesistenza sono individuati nei titolari del diritto di proprietà del marchio, indipendentemente dalle modalità di acquisizione del predetto diritto.

Nella sentenza 24 ott. 2003, n. 20472, la Suprema corte italiana ha affermato che "[...]l'art. 1, r.d. 21 giugno 1942, n. 929 precisa che i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa "consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio". La formulazione usata dal legislatore sta ad indicare che la tutela di tale segno distintivo è, in linea di principio, rimessa interamente alla volontà del titolare, il quale, come si chiarisce nella norma appena ricordata, può anche consentire l'uso, da parte dei terzi, di segni interferenti con il proprio; sempre che, naturalmente, da ciò non derivi inganno, per il pubblico, circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi (arg. ex artt. 11 e 15, R.D. 929/42).

L'esclusiva del marchio è quindi, entro tali limiti, disponibile da parte del titolare<sup>147</sup>.

---

<sup>147</sup> E proprio su tale carattere si fonda il riconoscimento della legittimità dei c.d. "accordi di coesistenza" diretti a disciplinare l'uso, da parte di soggetti diversi e tra loro indipendenti, di marchi interferenti per l'identità o la confondibilità dei segni ovvero per identità o l'affinità dei prodotti (Cass., sez. I civ., 19 Aprile 1991, n. 4225, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, 77; Cass., sez. I civ., 22 aprile 2003, n. 6424, in *Foro It.*, vol. 127, n. 1, Gennaio 2004). Tali accordi - che possono riguardare anche l'utilizzazione di uno stesso marchio, come nelle ipotesi della comunione di marchi o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso della frammentazione di un complesso produttivo unitario in una pluralità di imprese distinte ed indipendenti [...] - non hanno carattere "dispositivo", poiché non danno luogo ad alcun trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quelli spettanti al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso. Essi hanno, infatti, natura obbligatoria e, come unico scopo, quello di rendere possibile la coesistenza, sul mercato, di segni la cui utilizzazione potrebbe dar luogo ad interferenze, per le ragioni già indicate. Appunto per questo, a tali accordi non sono applicabili le norme e principi che regolano la circolazione del marchio".



### **3.1.1) Il caso “Valentino”: quali sono gli elementi necessari affinché si possa parlare di accordo di coesistenza?**

Nella sentenza 24 settembre 2008, n. 24909<sup>148</sup>, la Suprema corte affrontò il tema della validità dell'accordo di coesistenza, prestando particolarmente attenzione all'inquadramento di tale fattispecie in riferimento e al diverso negozio dell'accordo di delimitazione e all'oggetto del contratto. In particolare, la Suprema corte affrontò tre punti cardine in materia di coesistenza tra marchi: 1) se gli accordi di coesistenza possono ritenersi validi, con riferimento al corpo normativo nazionale ed internazionale in materia di tutela della concorrenza; 2) se sia sufficiente la presenza delle reciproche concessioni a rendere gli accordi di coesistenza delle figure negoziali autonome ovvero se essi costituiscono una mera ripetizione dell'accordo di delimitazione; 3) se la mera presenza in un determinato mercato di due marchi simili od identici, anche afferenti a classi merceologiche distinte tra loro, sia sufficiente a ritenere esistente un rischio di confusione a danno del consumatore.

Nel caso di specie, il contrasto era sorto tra la Valentino s.p.a. - già denominata Valentino Garavani Creazioni s.p.a. - sorta grazie all'attività e al successo conseguito, a partire dagli anni 60, dallo stilista Valentino Garavani nel campo della moda e nei settori dell'abbigliamento, degli accessori dell'abbigliamento e degli oggetti in genere destinati all'ornamento della persona, e la società Florence Fashions Jersey Limited, fondata dallo stilista Giovanni Valentino, figlio di Mario Valentino. Alla base del contrasto vi era un accordo stipulato tra lo stilista Valentino Garavani e lo stilista Mario Valentino nel 1979, in forza del quale le parti, ciascuna titolare di un proprio marchio che includeva il nome Valentino, desiderando evitare pubblica confusione e conflitto presente e futuro, avevano stabilito che, nel campo dell'abbigliamento, Valentino Garavani aveva il diritto di usare il segno "Valentino" senza ulteriori aggiunte, mentre Valentino Mario aveva l'obbligo di usare il segno "Valentino" con l'aggiunta del prenome, scritto in uguale grandezza; nel campo della pelletteria (accessori in pelle o imitazione di pelle) e delle calzature Valentino Mario aveva il diritto di usare il segno "Valentino" senza ulteriori aggiunte, mentre Valentino Garavani aveva l'obbligo di usare il segno "Valentino" con l'aggiunta del proprio cognome. La Florence Fashions era titolare del marchio costituito dalla dicitura "Giovanni Valentino" comunque scritta, marchio destinato a contraddistinguere prodotti in cuoio e sue imitazioni, tra cui bauli e valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria, articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria.

---

<sup>148</sup>Cass., 24 Settembre 2008, n. 24909, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 5341

### 3.1.2) Il ragionamento della Corte di cassazione sulla qualificazione dell'accordo di coesistenza

L'accordo di coesistenza fu inteso dalla Suprema corte come il contratto, stipulato nell'ambito di una transazione rivolta a porre fine ad una lite giudiziaria o a prevenirne il sorgere<sup>149</sup>, che mira a risolvere un conflitto giuridico tra marchi reciprocamente indipendenti ed è diretto a disciplinare l'uso di marchi interferenti per l'identità o la similarità dei segni ovvero per l'identità o l'affinità dei prodotti.

In merito alla natura del contratto, la Suprema corte ricordò che essi non hanno carattere dispositivo, poiché non danno luogo ad un trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quello spettante al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso<sup>150</sup>.

Sulla scorta di tali premesse, consegue che l'accordo di coesistenza non può che avere una efficacia meramente obbligatoria *inter partes*, senza che da esso derivi una limitazione della tutela del marchio nei confronti dei terzi<sup>151</sup>.

Tuttavia, la Suprema corte rilevò che l'accordo del 1979 non poteva essere qualificato come accordo di coesistenza proprio in virtù del suo contenuto, poiché esso era stato stipulato senza pregiudizio dei rispettivi diritti dei contraenti nei confronti di eventuali terzi estranei all'accordo. Affinché si possa definire un simile accordo quale accordo di coesistenza è necessaria la presenza di un'altra importante componente, ossia il regime delle reciproche concessioni; nel contratto stipulato dalle parti non era presente nessuna rinuncia o limitazione di un proprio diritto corrispondente alla medesima rinuncia o limitazione del diritto altrui, né la previsione di una possibile rinuncia o limitazione dei diritti in capo ai diversi operatori che avrebbero potuto domandare di usare nel medesimo mercato lo stesso nome "Valentino" come marchio<sup>152</sup>.

---

<sup>149</sup> Sulla possibilità di intendere il termine "transazione" non solo nella sua accezione giudiziale ma anche stragiudiziale, si era già espressa a favore la Suprema corte nella sentenza Cass., Sez. I civ., 22 aprile 2003, n. 6424, in *Foro It.*, vol. 127, n. 1, Gennaio 2004.

<sup>150</sup> La stessa Corte in una precedente sentenza (Cass., Sez. I civ., 19 aprile 1991, n. 4225, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, 77) aveva sostenuto la non applicabilità all'accordo di coesistenza delle norme e dei principi che regolano la circolazione del marchio proprio in virtù dell'assenza di un qualsivoglia trasferimento di diritti per mezzo dell'istituto in esame.

<sup>151</sup> cfr. Cass., Sez. I civ., 19 ottobre 2004, n. 20472, in *Guida al diritto*, 2004, 49, 67

<sup>152</sup> In tema di confusione, assume particolare rilievo l'indirizzo mostrato dalla Corte di Cassazione in merito alle modalità con le quali si deve esaminare se sussiste o meno il rischio di confusione tra marchi commerciali. La S.C. sottolinea che "secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. I civ., 9 febbraio 2000, n. 1424, in *Foro It.*, vol. 124, n.2, Febbraio 2001), in tema di tutela del marchio, il giudizio di confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando anzitutto la identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma quindi anche la identità o la confondibilità tra i prodotti sulla base quanto meno della loro affinità. Confondibilità tra segni ed affinità tra i prodotti danno luogo a due giudizi che non possono essere considerati tra loro indipendenti ma invece sono entrambi strumenti che consentono di accertare la c.d. confondibilità tra imprese".

#### **4) Il confine della liceità dell'accordo di coesistenza: la delimitazione territoriale**

Lo scopo dell'accordo di coesistenza consiste nel garantire una più efficiente allocazione dei prodotti all'interno di uno specifico mercato senza che dal marchio ad essi connesso possa derivare nocimento e per l'imprenditore e per il consumatore. Come si è visto in precedenza, tuttavia, le reciproche limitazioni che i contraenti assumono devono godere di due elementi essenziali al fine della validità dell'intero negozio: 1) devono essere atte a garantire la coesistenza di due marchi simili od identici in un determinato mercato; 2) non devono essere lesive della normativa in tema di concorrenza sleale. Si noti che l'oggetto dell'accordo di coesistenza non è volto direttamente a disciplinare la gestione degli affari di un determinato soggetto, bensì è diretto principalmente al marchio collegato alla suddetta attività: benché la differenza appaia semplicemente terminologica, essa influisce invero sul piano sostanziale, in quanto consente di interpretare la vera volontà dei contraenti in merito all'accordo di coesistenza, a seconda che essi abbiano posto particolare attenzione sul redigere le norme di comportamento con riferimento al modo più idoneo di garantire la coesistenza dei marchi, ovvero a gestire in maniera più efficiente la presenza dei rispettivi beni o servizi nel mercato.

##### **4.1) Il caso BAT contro Commissione**

Nella sentenza BAT Cigaretten-Fabriken GMBH contro la Commissione delle comunità europee<sup>153</sup>, la Corte di giustizia europea si è interrogata sulla validità degli accordi di delimitazione, i quali, come precedentemente esaminato, condividono con l'accordo di coesistenza una serie di elementi comuni, consentendo così una ricognizione comparativa della struttura di entrambi gli accordi, al fine di valutare la posizione giurisprudenziale europea in merito a siffatti negozi.

Nel caso di specie, nel 1970 la società BAT aveva depositato presso il registro dei marchi della Repubblica federale tedesca il marchio "Dorcet", relativo al tabacco ed alla carta per sigarette prodotti e distribuiti dalla BAT, tuttavia non utilizzando mai nel commercio nei cinque anni successivi. Nel 1973 la BAT si opponeva alla registrazione del marchio "Toltecs Special" di proprietà della società Segers, operante nei Paesi Bassi, il quale era connesso ad una serie di prodotti della medesima classe dei prodotti recanti il marchio "Dorcet". Al fine di evitare una lite ritenuta eccessivamente gravosa per le proprie finanze<sup>154</sup>, la società Segers propose alla società BAT, la stipulazione di un accordo, in forza del quale, qualora la società BAT avesse acconsentito a

---

<sup>153</sup> Corte di giustizia europea, C-35/83, 30 gennaio 1985, BAT Cigaretten Fabriken GMBH v. Commissione delle comunità europee, in *Raccolta di giurisprudenza* 1985 I-00363.

<sup>154</sup> Si sottolinea che la società Segers era una società di dimensioni modeste in confronto alla più solida società BAT.

ritirare l'opposizione alla registrazione del marchio "Toltecs" in Germania, la società Segers: 1) avrebbe limitato il numero di prodotti posti in commercio in Germania sotto il marchio "Toltecs"; 2) non si sarebbe opposta alla registrazione da parte della BAT del marchio "Dorcet" connesso ai medesimi prodotti recanti il proprio marchio "Toltecs" all'interno del mercato dei Paesi Bassi; 3) avrebbe rinunciato ad ogni diritto vantato nei confronti della BAT per il deposito e l'uso del marchio "Toltecs".

La società BAT acconsentì alla stipulazione dell'accordo, purché in esso fosse presente una modifica sostanziale, secondo la quale la società Segers avrebbe dovuto tacere alcune caratteristiche del prodotto distribuito in Germania sotto il marchio Toltecs. Come si può notare, l'accordo in questione, ritenuto lesivo da parte della Corte di giustizia europea delle norme in materia della libera circolazione dei beni, solleva numerose questioni in merito alla natura ed alla validità degli accordi di coesistenza. Esso si può suddividere in quattro punti essenziali, ossia la limitazione commerciale (punto 1, nonché l'emendamento proposto dalla BAT); l'assunzione di un obbligo di tollerare (punto 2); la rinuncia all'esercizio di un diritto (punto 3). Come si è avuto modo di osservare sinora, l'accordo di delimitazione diverge dall'accordo di coesistenza sia per l'oggetto che per le finalità sottese allo stesso; nella fattispecie in esame è possibile distinguere gli elementi tipici di un accordo di delimitazione (punti 1 e 3) da quelli di un accordo di coesistenza (punto 2): si noti bene, essi ben possono coesistere all'interno di un medesimo accordo ma l'accento che i contraenti pongono su di un determinato gruppo di caratteristiche consente all'interprete del diritto di poter valutare se, nelle intenzioni dei redigenti, la priorità fosse garantire la pacifica condivisione del mercato da parte di due marchi simili od identici, ovvero la suddivisione del mercato stesso al fine di evitare un conflitto.

Il primo punto che offre spunti di riflessione è costituito dall'assunzione da parte della società Segers dell'obbligo di limitare la propria attività commerciale in Germania, in riferimento alla produzione e distribuzione di un determinato bene (punto 1). La previsione di una limitazione commerciale non costituisce di per sé un elemento ostativo alla validità dell'accordo; tuttavia, essa deve essere oggetto di una considerazione sostanziale e non solamente formale: la limitazione che la società Segers asseriva di volersi assumere rappresentava una rinuncia completa ad introdurre un prodotto specifico nel mercato da essa individuato per il solo motivo dell'opposizione di una società concorrente. In questa ipotesi, tenendo altresì conto del "rinforzo" alla limitazione offerto dalla modifica introdotta dalla società BAT, non è possibile considerare la clausola quale un mero tentativo di consentire il reciproco svolgimento delle rispettive attività in assenza di un conflitto, poiché essa non solo impedisce ad una parte contraente lo svolgimento dei propri affari commerciali ma non corrisponde ad una equivalente obbligazione in capo all'altra parte contraente.

Così agendo, la società BAT regolamentava in modo illecito la gestione degli affari della società Segers senza al contempo operare una effettiva rinuncia ad un proprio diritto. In tema di rinuncia ad un proprio diritto, rileva particolarmente il punto 3), poiché la società Segers, ben potendo chiaramente assumersi l'obbligo di rinunciare all'azione di opposizione nei confronti della società BAT, non poteva tuttavia obbligarsi ad una prestazione così eccessivamente onerosa, la quale avrebbe comportato l'impossibilità da parte della società Segers di svincolarsi dall'accordo con la BAT in merito alla registrazione e utilizzazione del proprio marchio "Toltecs" in Germania.

La Corte di giustizia europea ritenne che l'insieme delle limitazioni allo svolgimento dell'attività commerciale della società Segers in Germania, in assenza di equivalenti limitazioni allo svolgimento delle attività da parte della società BAT, costituivano una violazione dell'art. 85, n.1, Trattato CEE, rilevando al contempo però che deve essere ammessa e riconosciuta la legittimità e l'utilità degli accordi che servono a evitare confusioni o conflitti tra marchi. In quest'ottica, e ai fini della presente trattazione, occorre sottolineare come il punto 2) dell'accordo tra la società Segers e la società BAT non sia stato oggetto di censura da parte della Corte: esso rappresenta la corretta funzione dell'accordo di coesistenza, poiché mediante esso la società Segers assumeva su di sé la medesima obbligazione assunta, in teoria, dalla società BAT, ossia l'astensione all'opposizione alla registrazione del marchio. Se queste obbligazioni sinallagmatiche fossero state poste in essere dalle due società, in assenza di ulteriori limitazioni, si sarebbe avuto un accordo mediante il quale entrambi i prodotti si sarebbero trovati a coesistere in due diversi mercati, senza che da questa contemporanea presenza potesse discendere confusione nei confronti dei consumatori né derivare nocimento alle società contraenti, le quali, seppur dovendo affrontare un regime concorrenziale più arduo in virtù di due prodotti simili volti ad inserirsi in una determinata sezione del mercato, avrebbero ottenuto un risparmio in termini di spese legali per mezzo della rinuncia alla lite.

##### **5) Il rischio di confusione tra marchi nella prospettiva canadese**

Il marchio è definito all'art. 2 del Trade-mark Act canadese come "un marchio che è usato da una persona con lo scopo di distinguere beni o servizi venduti, concessi, prodotti od offerti da lui dai beni o servizi, venduti, concessi, prodotti od offerti da altri". I principali requisiti per ottenere la registrazione di questo tipo di marchio, definito ordinario, sono contenuti nella formulazione della norma e consistono nell'obbligo in capo al titolare del diritto di proprietà del marchio di adoperarsi affinché esso possa fornire un elemento di distinzione dai beni o servizi connessi ad altro imprenditore in un medesimo mercato. Il concetto di marchio commerciale, sebbene possa essere inteso in senso ampio, è stato di volta in volta ridotto e specificato dalla normativa canadese, al fine

di garantire una più specifica tutela sia dell'imprenditore titolare della prima registrazione che del consumatore, in un'ottica di protezione dal rischio di confusione; attualmente, si considerano componenti del marchio commerciale parole, gruppi di parole, iniziali numeri e simboli.

Nel marzo 2012 l'Ufficio canadese della proprietà intellettuale (CIPO) ha aggiunto alla lista di cui sopra la possibilità di registrare effetti sonori quali marchi commerciali: il 21 marzo 2013 è stato così registrato il marchio della casa di produzione cinematografica MGM, consistente nel ruggito di un leone. Tuttavia, affinché gli elementi sopra descritti possano essere considerati eleggibili a contenuto del marchio commerciale è essenziale che essi presentino il carattere di distinzione da altri marchi commerciali già registrati e presenti sul mercato (art. 9, Trade-marck Act).

Per "marchio distintivo" si intende il marchio che permette di distinguere i propri beni o servizi dai beni o servizi forniti da terzi: questa distinzione non deve essere intesa in senso oggettivo ma deve altresì tenere conto del processo di formazione della volontà in capo al consumatore nella scelta del bene o servizio; in sostanza, può ben essere distintivo un marchio che, sebbene rechi elementi di confusione con altri marchi, consenta egualmente al consumatore di non incorrere in confusione e di rendersi autonomamente ed efficacemente conto del fatto che i beni o servizi recanti un marchio simile od identico sono offerti da diversi imprenditori. Come regola generale, quindi, meno un marchio ha elementi che lo legano al prodotto offerto dall'imprenditore più sarà ampia la possibilità che esso produca l'effetto distintivo tale da individuare con certezza il produttore del bene come unico produttore di quel tipo di bene o servizio.

Nella decisione "Clarco Communications Ltd v. Matilda Publications Inc"<sup>155</sup>, il giudice Denault affermò che "mentre il concetto di distinzione è spesso determinato nel corso di una valutazione in merito al rischio di confusione del marchio con altro simile ai sensi dell'art. 6, Trade-mark Act, è altresì possibile rifiutare la registrazione sulla base della assenza di carattere distintivo indipendentemente dal rischio di confusione [...] La qualità distintiva del marchio è un elemento essenziale e fondamentale e l'assenza della stessa può essere oggetto di opposizione nell'ipotesi di incapacità del marchio di distinguere i beni ai quali esso è collegato dai beni di un diverso imprenditore".

L'orientamento giurisprudenziale canadese, nell'interpretare il concetto di confusione, è concorde nell'affermare che esso costituisce un corollario del concetto di distinzione e non una fattispecie a sé stante. Ai sensi dell'art. 6, Trade-mark Act, "un marchio commerciale genera confusione con altro marchio commerciale qualora l'uso del primo marchio in riferimento al secondo genera confusione nei casi e nei modi previsti dal presente articolo. L'uso del marchio commerciale genera

---

<sup>155</sup> Commissione canadese di opposizione alla registrazione, "Clarco Communications Ltd v Matilda Publications Inc", 30 settembre 1992, n. 7008.

confusione con altro marchio commerciale allorché l'uso di entrambi i marchi nella medesima area di influenza può ingenerare nel consumatore la convinzione che i beni o servizi associati ad entrambi i marchi siano prodotti da un singolo imprenditore, indipendentemente dalla diversità di classe merceologica degli stessi. [...] Nel determinare se incorre confusione tra marchi la Corte o l'Ufficio di registrazione deve tenere conto di ogni circostanza, inclusa: a) l'oggettiva capacità di distinzione dei marchi e l'estensione della notorietà degli stessi; b) il lasso di tempo nel quale i marchi sono stati in uso; c) la natura dei beni o servizi offerti; d) la natura del commercio; e) il grado di somiglianza tra i marchi sia nell'aspetto che nel suono da essi prodotto che nelle idee da essi evocate”.

### **5.1) Interpretare la confusione: il caso “Possum Lodges”**

Un esempio di applicazione delle norme sopra descritte si ritrova nella decisione “S & S Production Inc. v. Possum Lodges”<sup>156</sup>: nel caso di specie, si richiedeva la registrazione del marchio Possum Lodges, connesso alla vendita ed alla locazione di immobili ad uso ricreativo, quali cottage, ville, campi sportivi. La registrazione trovava l'opposizione del titolare del diritto di proprietà sul marchio “Possum Lodges and International Possum Brotherhood & Design”, registrato circa dieci anni prima della presentazione della domanda di registrazione del marchio “Possum Lodges”. Il caso è esemplificativo non solo dell'applicazione delle norme di cui all'art. 6, Trade-mark Act, ma anche del fatto che la confusione tra marchi non deriva necessariamente da marchi simili od identici operanti nel medesimo settore merceologico, in quanto il marchio registrato era connesso a beni e servizi differenti da quelli connessi al marchio in attesa di registrazione<sup>157</sup>.

La Corte operò una valutazione di tipo formale, indagando sulla sussistenza degli elementi di cui all'art. 6, comma 5, lettere a-e, affermando che, sebbene ad entrambi i marchi fosse indiscutibilmente attribuibile la qualità di distinzione in riferimento alle classi merceologiche dei beni e servizi offerti, il marchio in attesa di registrazione non avrebbe potuto ottenere l'inserimento nei pubblici registri in quanto “l'onere di dimostrare l'assenza del rischio di confusione tra marchi ricade su colui che richiede la registrazione. Dato che i marchi sono virtualmente identici; che il marchio registrato gode di una notevole notorietà; che il richiedente registrazione non ha fornito sufficienti prove contrarie; si ritiene che esista una connessione sufficiente tra i servizi offerti dai

---

<sup>156</sup> Commissione canadese di opposizione alla registrazione, “S & S Production Inc v. Messier”, 11 settembre 2006, n. 80384.

<sup>157</sup> Nel dettaglio, al marchio “Possum Lodge and International Possum Brotherhood & Design” erano connessi beni quali capi di vestiario, cappelli, newsletters, libri, riviste, poster e tazze nonché servizi quali mandati a compiere affari, produzione e distribuzione di programmi, film e video per il mercato televisivo e cinematografico, conduzione di indagini di mercato e distribuzione di materiale informativo.

diversi imprenditori, tale da considerare presente il rischio di confusione. In altre parole, il richiedente registrazione non ha dimostrato che, sulla base di un mero calcolo di probabilità, il consumatore canadese, il quale ha una imperfetta cognizione del fatto che i beni e servizi offerti dal titolare del marchio registrato siano differenti dai beni o servizi offerti dal richiedente registrazione, non incorrerebbe nell'errore di ritenere esistente una connessione tra i beni e servizi offerti dai diversi imprenditori”.

La decisione della Corte mostra, ragionando *ex contrariis*, come la coesistenza tra marchi sia virtualmente possibile, laddove il marchio che astrattamente presenti elementi di similarità od identità con altro marchio registrato sia al contempo in grado di fornire un sufficiente grado di qualità distintiva nonché impedisca il generarsi nel consumatore della convinzione (errata) che i diversi beni e servizi offerti dai diversi imprenditori derivino invece da un unico soggetto.

## **5.2) Non ogni similarità genera confusione: il caso “Barbie”**

La presenza di marchi simili od identici in un medesimo mercato, come visto sinora, è una fattispecie che può trarre origine dal comportamento lecito ed in buona fede dei rispettivi titolari del diritto di proprietà sul marchio commerciale, senza che da tale comportamento derivi necessariamente una situazione foriera di confusione nei confronti del consumatore. Ciò è stato affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema corte canadese, la quale, nella causa “Mattel inc. v. Canada inc.”<sup>158</sup>, ha posto l'interrogativo sulla natura della contemporanea presenza di marchi simili od identici in un singolo mercato, domandandosi se essa costituisce un elemento di confusione oggettivo (la risoluzione del quale è quindi oltre la portata dell'autonomia contrattuale delle parti, in quanto contraria a norme imperative) ovvero abbia una portata relativa e pertanto il rischio di attuale confusione possa essere superato mediante la stipulazione di atti di autonomia privata, in ossequio alla libertà negoziale dei contraenti.

Nel caso di specie, la società Canada inc. aveva aperto nel 1992 il suo primo ristorante a Montreal, il quale recava la ditta “Barbie’s”<sup>159</sup>: la tipologia di attività commerciale svolta consisteva principalmente nell'attività di ristorazione, caratterizzata dall'offerta al pubblico di alimenti cotti mediante la tecnica del barbecue, la quale, sfruttando l'assonanza tra il nome stesso e la ditta, veniva indicata sul menu con il nome di “barbie-q”.

Tra il 1992 ed il 1997, l'attività commerciale registrò un attivo pari a 11 milioni di dollari canadesi, ai quali tuttavia si dovevano sottrarre le spese per attività pubblicitarie sui canali televisivi,

---

<sup>158</sup> “Mattel Inc. v. Canada Inc.”, Supreme Court of Canada, n. 22, 2006, I SRC 772.

<sup>159</sup> Il simbolo grafico scelto per il marchio “Barbie’s” consisteva nelle lettere “Barbie’s” circondate da una semplice fantasia di figure geometriche.



radiofonici e sulle testate giornalistiche, pari a circa 616.000 dollari canadesi. Nel 1993, il titolare del marchio “Barbie’s”, connesso all’attività di ristorazione, si attivò al fine di ottenere la registrazione del proprio marchio, indicando, quale classe merceologica del servizio offerto, le attività di ristorazione, servizio a domicilio, catering e servizio per pietanze “take-out”. Il marchio fu iscritto nei pubblici registri nonostante l’opposizione della società Mattel Inc., titolare del diritto di proprietà sul marchio “Barbie”, la quale si oppose alla registrazione del marchio “Barbie’s” affermando che il predetto marchio avrebbe ingenerato confusione nel consumatore, violando quindi le disposizioni in materia di lecita concorrenza stabilite dall’ordinamento canadese<sup>160</sup>.

Sia la Corte di primo grado che la Corte di appello decisero a favore del titolare del marchio “Barbie’s”, portando la società Mattel Inc. a presentare ricorso innanzi alla Suprema corte canadese.

### **5.2.1) Funzione e “meta funzione” del marchio: il ragionamento della Suprema corte canadese**

Il quesito posto dalla società Mattel Inc. presentava un interessante rilievo: è sufficiente la presenza di un marchio commerciale simile od identico ad altro marchio commerciale già registrato e presente nel medesimo mercato affinché si produca confusione nel consumatore oppure sono necessari elementi ulteriori al verificarsi di tale fattispecie?

Qualora si considerasse il diritto connesso ad un marchio commerciale alla stregua del diritto di brevetto o del diritto di copyright, la mera presenza di un “doppione” costituirebbe di per sé un legittimo motivo per opporsi alla registrazione o per attivare la procedura di rimozione dello stesso da parte del titolare del marchio primigenio; tuttavia, il marchio commerciale è un elemento anomalo nella normativa in materia di proprietà intellettuale poiché, a differenza del brevetto o del copyright, impone all’ideatore dei requisiti minimi di novità ed originalità a fine di ottenere una protezione dall’ordinamento assimilabile al monopolio<sup>161</sup>. La tutela garantita al marchio

---

<sup>160</sup> La società Mattel Inc. era forte di un guadagno annuo complessivo pari a 75 milioni di dollari canadesi provenienti dalle vendite e a 5 milioni di dollari provenienti dai contratti di licenza, a fronte di 5 milioni di dollari in spese pubblicitarie.

<sup>161</sup>“ il titolare di un marchio commerciale non è tenuto a garantire un afflato di novità in cambio del diritto di monopolio. [...] Per ottenere un diritto di copyright, una persona deve aggiungere un’opera degna di essere inclusa nel repertorio dell’umanità. In ciascuno di questi casi, la collettività, mediante l’operato del Parlamento, ha ritenuto giusto garantire un monopolio legale che potesse incoraggiare le invenzioni e le innovazioni espressive (per esempio, impedendo a soggetti diversi dal titolare del brevetto o del copyright di appropriarsi dell’invenzione o di sfruttare l’opera senza il permesso del titolare). Il proprietario del marchio commerciale, invece, può semplicemente adoperare un nome comune per “marcare” la differenza tra il proprio bene o servizio offerto ed il bene o servizio offerto da altro imprenditore. Questa tipologia di monopolio non trae fondamento nell’aver conferito un beneficio nei confronti della collettività, come avviene per un brevetto o per un diritto di copyright, bensì si basa sullo svolgimento di una funzione che potremmo definire pubblica, ossia nel garantire al consumatore che esso sta acquistando dalla fonte dalla quale è convinto di acquistare e che sta ricevendo un prodotto della qualità che esso associa a quel marchio specifico.” “Mattel Inc. v. Canada Inc.”, Supreme Court of Canada, n. 22, 2006, I SRC 772

commerciale non è rivolta, quindi, all'elemento in sé quanto alla funzione di tale strumento, ossia alla connessione che il marchio opera tra il bene o servizio e l'imprenditore<sup>162</sup>. Tanto più che si può considerare il marchio commerciale come dotato di una meta funzione, relativa al processo decisionale nell'acquisto del bene o servizio da parte del consumatore: maggiore è la forza economica e commerciale del marchio, maggiore sarà nel consumatore la convinzione che il bene da esso acquistato sarà dotato di determinate qualità per il solo fatto di recare uno specifico marchio. I marchi commerciali, quindi, svolgono la funzione di scorciatoia, conducendo il consumatore ad una più rapida conclusione, ed in questo senso rappresentano una funzione chiave nell'economia di mercato.

Si deve prestare tuttavia particolare attenzione a non creare una zona di protezione ed esclusività che violi lo scopo della normativa sui marchi commerciali: come osserva la Suprema corte canadese "se, come l'autorità competente alla registrazione dei marchi ha osservato, è arduo che anche un consumatore non informato possa fare una connessione tra la provenienza delle bambole "Barbie" e i ristoranti del convenuto, allora il marchio dell'attore ha già ricevuto ogni tutela ad esso garantita dall'ordinamento". Ampliare il regime di tutela del marchio, estendendo anche alle fattispecie di mera probabilità di confusione derivante da una similarità tra marchi senza svolgere un esame sull'effettivo rischio della stessa rischierebbe di condurre ad una tale protezione del marchio registrato che vanificherebbe qualsivoglia tentativo di ingresso nel mercato da parte di nuovi operatori (presupponendo, naturalmente, una lecita attività di questi ultimi e non un tentativo di "free riding"). Se si osserva la formulazione della norma in materia di confusione, ossia l'art. 6, comma II, Trade-mark Act, si noterà che il rischio di confusione è una fattispecie circoscritta all'ipotesi nella quale il potenziale consumatore si trovi a ritenere "che i beni o servizi associati ai marchi simili od identici, indipendentemente dalla loro classificazione merceologica anche differente, provengono da una medesima fonte".

Affinché quindi si possa parlare di rischio di confusione nel consumatore è necessario un *quid* ulteriore rispetto alla mera similarità tra marchi commerciali, ossia la convinzione del consumatore che i beni o prodotti derivino da una fonte comune. Ne consegue che la contemporanea presenza in un medesimo mercato di due marchi simili od identici non comporta una presunzione in forza della quale si ha una immediata applicazione della normativa che sanziona la condotta della concorrenza sleale, bensì è necessario valutare ogni singola circostanza per determinare se si sia verificato l'effetto confusione.

---

<sup>162</sup> Come sostenuto dalla Corte federale di appello canadese, nella sentenza "Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc", 08 marzo 2001, n. 55.

In questo quadro, è innegabile che sussista un ampio margine di applicabilità dell'accordo di coesistenza proprio in virtù dell'assenza di una presunzione di confusione derivante dalla presenza di due marchi simili od identici, in modo tale da consentire alle parti di stabilire una convenzione pattizia al fine di prevenire la disputa.

### **5.3) Il rischio di confusione e la questione della territorialità**

Con la decisione n. 27 del 2011, “Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.”<sup>163</sup> la S.C.C. riprese l'indirizzo precedentemente adottato nella sentenza “Mattel inc. V. Canada inc.”, ampliando il regime di attività necessarie ma non esclusive al fine di decifrare l'esistenza o meno di una situazione di confusione a danno del consumatore e indagò sulla effettiva incidenza della questione territoriale sul rischio di confusione.

Nel caso di specie, la società Masterpiece Inc. e la società Alavida operavano entrambe nel settore delle c.d. case di riposo per anziani, benché la prima avesse il proprio fulcro di attività nello Stato dell'Alberta e la seconda nello Stato dell'Ontario. Precedentemente al 2005, la società Masterpiece adoperò ripetutamente il marchio “Masterpiece” senza però mai procedere alla registrazione dello stesso: esso era adoperato in connessione al servizio predetto e presente nei prospetti informativi, nei contratti e nella pubblicità; nel 2005 la società Alavida fece il suo ingresso nel mercato e registrò il proprio marchio commerciale “Masterpiece living” in connessione al servizio offerto. Agli inizi del 2006, in seguito alla costruzione della propria terza residenza per anziani, la società Masterpiece avviò la procedura del proprio marchio “Masterpiece Living”, come modificato agli inizi del medesimo anno; la procedura ebbe esito negativo, in quanto l'autorità competente rilevò un rischio di confusione con il marchio già registrato della società Alavida ed in seguito a ciò la società Masterpiece si attivò per ottenere la cancellazione della registrazione del marchio “Masterpiece living” di proprietà della società Alavida.

La S.C.C., investita del compito di decidere del ricorso della società Masterpiece, dopo che le Corti di grado inferiore avevano respinto le domande di quest'ultima, ritenne che “il regime stabilito dal Trade-mark Act ha valore nazionale in ordine al suo scopo. Il proprietario di un marchio registrato, il quale sia soggetto a una procedura volta a dimostrarne la non validità, ha il diritto di adoperare in via esclusiva lo stesso, in connessione con i beni o servizi ai quali esso è legato, su tutto il territorio del Canada.

L'art. 19 del Trade-mark Act recita infatti: “In rispetto degli artt. 21, 32 e 67, la registrazione di un marchio commerciale in connessione a beni o servizi, a meno che non sia dimostrata la sua

---

<sup>163</sup>SCC, 26 Maggio 2011, “Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.”, in *Supreme Court Judgments* 2011 SCC 27

invalidità, fornisce al titolare dello stesso il diritto di uso esclusivo su tutto il territorio del Canada”. In merito alla confusione, l’art. 6, commi I e II, affermano che “in base al presente Atto, un marchio commerciale o una ditta incorrono in confusione con un altro marchio commerciale o con altra ditta se l’uso dei primi causa confusione con i secondi nei casi e nei modi previsti dal presente articolo. L’uso del marchio commerciale causa confusione con altro marchio commerciale se l’uso di entrambi i marchi nella medesima area può condurre a ritenere che i beni o servizi associati ai suddetti marchi, anche di classi merceologiche differenti, siano venduti, prodotti o distribuiti da un unico soggetto”.

Appare chiaro dalla formulazione della norma (“se l’uso di entrambi...nella medesima area”) che l’esame sulla possibile confusione è basato sull’assunto che entrambi siano utilizzati nella medesima area, indipendentemente dal fatto che tale assunto corrisponda a verità. Da ciò deriva che la lontananza geografica nell’uso dei marchi che, in teoria, generano confusione non svolge alcun ruolo in questo esame.

Al fine di ottenere l’uso esclusivo, non deve sussistere alcun rischio di confusione tra il marchio registrato ed altro marchio su tutto il territorio nazionale. L’art. 16, comma III, conferma questo indirizzo, ove afferma che colui che richiede la registrazione avrà diritto ad ottenerla purché, al momento della stessa, il marchio non sia in un rapporto di confusione con altro marchio utilizzato in Canada. Ne deriva che il Legislatore, con tali previsioni normative, abbia inteso proteggere a livello nazionale i marchi registrati<sup>164</sup>.

In merito all’analisi del rischio di confusione, la Suprema corte canadese elaborò una più incisiva procedura rispetto a quanto era stato indicato nella precedente sentenza “Mattel inc v. Canada inc.”, sostenendo che, per giungere ad una più corretta e coerente decisione, fosse necessario: 1) esaminare il rapporto tra uso e registrazione del marchio; 2) operare un esame di tipo ipotetico; 3) considerare ogni marchio separatamente; 4) operare un esame sulla similitudine tra marchi; 5) considerare l’uso proposto del marchio in base ai termini dell’accordo e non sulla base del suo attuale uso; 6) valutare il marchio non registrato sulla base del suo uso attuale; 7) valutare la rassomiglianza dei marchi in questione.

Un punto particolarmente interessante della pronuncia in merito all’analisi del rischio di confusione riguarda la cura che l’interprete del diritto deve riservare in ordine alla rilevanza del valore e del costo del bene o servizio prodotto dall’imprenditore titolare del marchio simile od identico ad altro marchio. La peculiarità della pronuncia, squisitamente di regime di *Common law*, risiede nella interpretazione della psicologia del consumatore effettuata dal giudice, secondo il quale si deve tenere sempre conto della differenza di valore tra i beni connessi ai diversi marchi, poiché, secondo

---

<sup>164</sup> Sul punto, v. D. Vaver, “*Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*”, Toronto, 2011, p. 536.

*l'id quod plerumque accidit*, il consumatore mostra un differente regime di attenzione nel prodursi nell'acquisto tra i beni o servizi dal costo elevato ovvero quelli dal costo ridotto; ritiene infatti la Corte che il consumatore sia portato a prestare maggiore attenzione nei confronti dei beni (e quindi dei marchi) che comportano per esso una maggiore spesa, onde la possibilità più elevata in capo al consumatore di accorgersi della differente provenienza dei beni e per ciò evitare l'ingenerarsi di uno stato di confusione.

## **6) Un limite “umano” all'efficacia dell'accordo di coesistenza: la capacità di previsione**

Si ritiene utile ora analizzare la sentenza della High Court di Inghilterra e Galles<sup>165</sup> sulla disputa tra Apple corps ltd e Apple computers, inc. Questa sentenza, e la fattispecie sottesa ad essa, offre un chiaro esempio delle tematiche connesse all'accordo di coesistenza, con particolare riferimento alla natura della “coesistenza” che le parti devono ricercare e all'estensione che essa può raggiungere.

Nel caso di specie, il gruppo musicale The Beatles fondò nel 1968 la Apple corps ltd, che andò a sostituirsi alla precedente Beatles ltd quale società di registrazione, produzione e distribuzione di brani musicali, registrando quale marchio della stessa una mela<sup>166</sup>. Nel 1976 venne fondata in America la Apple computers (poi Apple inc.), una società che originariamente svolgeva l'attività di sviluppo e vendita di personal computers, alla quale fu attribuito quale marchio una mela stilizzata recante il segno di un morso<sup>167</sup>. Nel 1978 l'inglese Apple corps ltd agì in giudizio nei confronti dell'americana Apple computers, opponendosi all'uso da parte di quest'ultima di un marchio simile al proprio e foriero, almeno potenzialmente, di indurre in errore il consumatore. Le due società stipularono nel 1981 un accordo di coesistenza con il quale si accordarono per risolvere transattivamente la disputa e stabilirono un regime di condotta fondato su reciproci obblighi di non fare, più precisamente sul rispettivo impegno a non invadere l'altrui settore di competenza commerciale<sup>168</sup>.

Nel 1991 la società Apple corps ltd agì nuovamente in giudizio nei confronti della Apple computers per inadempimento contrattuale a seguito della diffusione sul mercato da parte di quest'ultima di un software specifico per la creazione e riproduzione di suoni mediante computer. La disputa si risolse

---

<sup>165</sup> High Court of England and Wales, 8 Maggio 2006, “Apple Corps Ltd. v. Apple Computer Inc”, in England and Wales High Court ( Chancery Division ) Decisions [ 2006 ] EWHC 996 ( Ch ).

<sup>166</sup> La registrazione aveva ad oggetto sia l'immagine che il termine di mela.

<sup>167</sup> Anche in questo caso, sia l'immagine che il termine furono oggetto della registrazione.

<sup>168</sup> L'accordo aveva ad oggetto l'uso e la registrazione del termine “Apple” nonché delle rispettive immagini. La società Apple computers, in base alle disposizioni dell'accordo, aveva il diritto di utilizzare il marchio in riferimento alla vendita di beni connessi all'informatica, purché essi beni non fossero in grado di essere specificamente adoperati per la registrazione o riproduzione musicale, ovvero per altre attività concernenti il settore musicale; parimenti, la Apple corps ltd aveva il diritto di adoperare il marchio “Apple” per la produzione, registrazione e diffusione di brani musicali su qualunque apparato tecnico purché esso non fosse un computer o un apparato calcolatore equivalente.

in un nuovo accordo di coesistenza, che disciplinò in maniera più dettagliata i settori di competenza delle due società. Nel 2001 la società Apple computers immise sul mercato il prodotto denominato “iTunes”, un software che permette al consumatore di accedere ad un database multimediale di musica dal quale è possibile effettuare, dietro pagamento, il download del brano musicale scelto ed ascoltarlo tramite personal computer. Nell’ottobre dello stesso anno, la società Apple computers presentò l’iPod, uno strumento per la riproduzione dei file musicali trasmessi via computer; infine, nel 2003 la società Apple computers sviluppò l’”iTunes Music Store”, un negozio virtuale dove è possibile acquistare le canzoni desiderate e trasferirle, via computer, sull’apposito dispositivo per la riproduzione<sup>169</sup>. La società Apple corps ltd adì la giustizia inglese per un nuovo inadempimento contrattuale della controparte americana, sulla base della violazione delle regole sull’uso del marchio in connessione ai rispettivi settori commerciali.

La High Court di Inghilterra e Galles rigettò la domanda affermando che non sussistevano i requisiti minimi per considerare lo sviluppo del software di cui sopra quale violazione delle regole contrattuali stabilite dalle parti, poiché nessuno dei contraenti all’epoca della stipulazione dell’accordo poteva essere in grado di anticipare un simile sviluppo tecnologico. Il caso in esame è utile per dimostrare come l’accordo di coesistenza abbia costituito per un periodo di circa 20 anni un valido strumento di prevenzione e risoluzione di una possibile controversia in tema di identità tra marchi; nella valutazione devono essere considerati tre aspetti peculiari, ossia il risparmio in termini e di spesa e di alleggerimento della giustizia; il vantaggio in capo al consumatore; il rischio di violazione delle norme sulla concorrenza.

In merito alla prima tesi, si deve considerare che l’accordo di coesistenza, in quanto contratto innominato, è interamente lasciato nella sua formazione alla volontà contrattuale delle parti nonché all’abilità nella redazione dello stesso. Il fatto che l’accordo di coesistenza in esame non abbia impedito le successive liti non implica necessariamente un vizio nella struttura dello stesso, bensì, come appare evidente dal susseguirsi cronologico degli eventi, una incapacità oggettiva dei contraenti di poter prevedere (e quindi disciplinare) un così sostanziale distacco dallo stato dell’arte esistente al momento della stipulazione.

Bisogna altresì ricordare che l’accordo di coesistenza, benché rechi come elemento caratteristico la presenza di reciproche concessioni, è volto a garantire la contemporanea presenza su di un mercato di due marchi simili od identici di proprietà di soggetti tra loro indipendenti; nel caso Apple v. Apple risulta chiaro come esso abbia efficacemente svolto la propria attività, poiché non è sorta alcuna confusione nel consumatore in merito alla provenienza del bene offerto, ben potendo egli

---

<sup>169</sup> La società Apple computers stipulò nello stesso anno una serie di accordi con le maggiori case discografiche al fine di ovviare al rischio di violazione del copyright.

discernere con facilità tra i prodotti a contenuto informatico della società musicale e i prodotti a contenuto musicale della società inglese.

Ciò dimostra che una legittima predisposizione di obblighi reciproci in capo alle parti contraenti, in ossequio alla legislazione antitrust, consente in modo effettivo di ovviare al rischio di confusione tra marchi e consente sia un risparmio di spesa (in termini di spese legali) alle imprese che potenzialmente potrebbero incorrere in una lite, nonché un miglioramento delle condizioni del consumatore in virtù del regime concorrenziale tra imprese che, in linea generale, conduce ad una offerta di prodotti migliori ad un costo minore.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che l'accordo di coesistenza non deve essere affrontato mediante una visione statica dell'istituto, in forza della quale esso, una volta stipulato, tende a rimanere immutabile nel tempo sino ad una sua estinzione, bensì è necessario adottare una visione dinamica: il bene tutelato da questa tipologia contrattuale, ossia il diritto di proprietà sul marchio, sebbene per sua natura possa essere considerato come un diritto privo di limiti temporali, è soggetto alle normali mutazioni derivanti e dalle modifiche del mercato e dalle nuove scoperte tecnologiche; l'accordo di coesistenza, parimenti, deve corrispondere da un punto di vista temporale al bene oggetto della tutela e deve poter altresì essere oggetto di modifiche da parte dei soggetti contraenti, al fine di adattarlo alle eventuali nuove situazioni non prevedibili. Il che è nel potere contrattuale delle parti.

## Conclusioni

### **1) La compatibilità ed applicabilità dell'accordo di coesistenza negli ordinamenti italiano, tedesco e canadese**

L'analisi della normativa italiana, tedesca e canadese ha rilevato che, almeno nelle sue componenti principali, l'accordo di coesistenza è compatibile con gli ordinamenti presi in esame, nonché compatibile con la normativa dell'Unione Europea. Sebbene sia scarsa la produzione dottrina in merito al suddetto istituto, l'esistenza di un forte uso dello stesso nella pratica commerciale, seppure non costituisca un oggettivo elemento che permetta di affermare a priori la compatibilità dell'accordo di coesistenza negli ordinamenti italiano, tedesco e canadese, rappresenta comunque un forte indizio a favore della stessa.

Operando una rapida ricostruzione degli elementi a favore della teoria della compatibilità, l'analisi della sezione quarta (artt. 16-24) del Regolamento n. 2015/2424 ha mostrato come l'accordo di coesistenza, benché non espressamente indicato nel testo normativo, costituisca uno strumento adatto a perseguire lo scopo del Regolamento in merito alla tutela del titolare del diritto di proprietà del marchio.

Con riferimento alla normativa italiana, si è visto che l'accordo di coesistenza non incontra alcun espresso divieto né la causa e l'oggetto dello stesso risultano totalmente estranei alla esperienza dell'ordinamento (si pensi alla disciplina del preuso o della transazione), derivando da ciò un possibile inquadramento della fattispecie nella forma di un contratto atipico con effetti obbligatori a forma libera, caratterizzato dalla presenza di reciproche limitazioni, che il Legislatore considera meritevole di tutela in quanto, pur perseguendo una finalità privata, esso presenta un afflato di beneficio per la collettività nel risolvere con uno strumento civilistico il rischio di induzione in errore del consumatore e nel garantire, quindi, una maggior sicurezza nel percorso di formazione della volontà di quest'ultimo.

Dall'analisi del disposto degli articoli 5 e 5a del UWG, in particolare dell'art. 5, comma I, n. 1-3, e dell'art. 5a, comma III, n. 1 e 2, si è potuto osservare come l'accordo di coesistenza, lungi dall'essere oggetto di divieto nell'ordinamento tedesco, rappresenta uno strumento utile e compatibile con la normativa vigente alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti che possono insorgere tra imprese; data la distinzione tra i rimedi *ex ante*, quali l'impedimento alla registrazione



del marchio commerciale in conflitto con un marchio commerciale già esistente, ed i rimedi successivi, ossia le azioni esperibili dalla parte lesa per rimuovere la situazione dannosa venuta ad esistenza, l'accordo di coesistenza costituisce un ulteriore strumento rimediabile, in quanto, purché nel rispetto delle norme in materia di antitrust e concorrenza sleale, consente ai titolari del marchio di perseguire il proprio interesse economico (nell'evitare o risolvere in via stragiudiziale un ipotetico conflitto), favorendo indirettamente il consumatore.

Ancora, sia l'esperienza di Civil law che di Common law canadese mostrano come il Legislatore favorisca, ovviamente nel rispetto delle normative statali e federali contro i profili di concorrenza sleale, qualunque atto di autonomia privata che produca un beneficio in capo al consumatore e permetta ai privati di prevenire o risolvere le (ipotetiche o attuali) controversie sorte tra di essi senza gravare l'apparato giudiziario canadese.

Risulta utile porre infine un ultimo accento sulla definizione di cui all'art. 18.20, TPP, nella parte nella quale prevede l'inciso "privi del consenso del proprietario", poiché esso consente l'applicabilità della figura contrattuale dell'accordo di coesistenza (non potendo opporsi all'applicabilità dello stesso, come si è visto, il secondo periodo dell'art. 18.20); dati il carattere innovativo e l'indubbia importanza sotto il profilo economico del Trans-pacific Partnership, il fatto che l'accordo oggetto del presente lavoro sia considerato quale strumento valido ed efficace permette di coglierne l'ampia rilevanza commerciale.

## **2) L'accordo di coesistenza quale figura contrattuale originale**

Al fine di dare risposta al secondo quesito, si ritiene utile ricordare che l'accordo di coesistenza è un contratto ad effetti obbligatori caratterizzato dalla presenza di reciproche limitazioni ai diritti delle parti contraenti. Ciò rileva al fine di stabilire una divisione strutturale dei contratti affini all'accordo di coesistenza; essi sono: i contratti che stabiliscono un trasferimento di diritti, siano essi a titolo definitivo, temporaneo, totale o parziale; i negozi di accertamento; gli istituti adoperati in sede giudiziale per porre fine ad una controversia attuale tra le parti; gli accordi che, pur presentando effetti obbligatori nonché la presenza di reciproche limitazioni, differiscono nella funzione ultima.

Alla prima categoria si ascrivono i contratti che si distinguono dall'accordo di coesistenza in forza di un elemento ulteriore rispetto al suddetto accordo, il quale elemento tuttavia presenta un profilo essenziale e non accessorio alla natura ed alla qualificazione giuridica del contratto (contratto di licenza, *Cross license agreements*).

I contratti della seconda categoria si differenziano dall'accordo di coesistenza in virtù della natura di negozio di accertamento incapace di modificare direttamente la situazione giuridica tra le parti contraenti (accordi del consenso; *Prior rights agreement*; *Vorrechtsvereinbarung*).

L'accordo di coesistenza, pur presentando profili comuni ai contratti della terza categoria (la previsione di reciproche limitazioni), i quali appartengono al genere dell'accordo transattivo (transazione, *Vergleich*, *settlement agreement*), deve essere da questi distinto sotto il profilo della necessità della lite; come esposto in precedenza, affinché si possa adoperare un negozio transattivo è necessario che vi sia una lite attuale tra le parti, il che pone un chiaro accento di differenziazione nei confronti dell'accordo di coesistenza, l'adozione del quale prescinde dall'esistenza o meno dell'elemento della lite. Si può quindi sostenere che ogni accordo transattivo può contenere un accordo di coesistenza ma al contempo che ad ogni accordo di coesistenza non si può attribuire natura transattiva.

Infine, l'ultima distinzione da operare attiene ai contratti di delimitazione (*Delimitation agreement*; *Abgrenzungsvereinbarung*): essi, pur presentando i medesimi elementi dell'accordo di coesistenza (reciproche limitazioni; effetti obbligatori; assenza di trasferimento di diritti), si distinguono dal nostro in virtù della loro differente funzione socio-economica. Mentre l'accordo di coesistenza è posto in essere dalle parti contraenti che desiderano accedere, in ossequio alle normative vigenti in materia di concorrenza sleale e antitrust, ad un medesimo mercato ed al contempo evitare che insorga confusione nei confronti del consumatore (e che quindi derivi da ciò una possibile lite tra di essi), gli accordi di delimitazione svolgono la funzione diametralmente opposta, poiché, sebbene permettano una astratta coesistenza tra i marchi, impediscono la concreta coesistenza degli stessi in un medesimo mercato.

Si può quindi affermare che l'accordo di coesistenza, inteso nel senso ampio di accordo che consente la coesistenza tra marchi simili od eguali all'interno di un medesimo mercato, seppur presentando profili indubbiamente simili ad altre figure contrattuali, si differenzia da esse in modo sufficiente a poterne sostenere la natura di negozio autonomo.

### 3) La funzione di prevenzione e risoluzione delle controversie

Si è visto sinora che la coesistenza tra marchi simili od eguali in un medesimo mercato ha una profonda rilevanza sotto tre differenti aspetti: il primo riguarda il beneficio economico in capo all'imprenditore, titolare del diritto di proprietà del marchio commerciale, il quale beneficio deve essere inteso sia nell'accezione di guadagno diretto derivante dall'ingresso e dalla permanenza in uno specifico mercato che nell'accezione di risparmio di spesa in riferimento alle spese processuali (ed eventuali danni economici derivanti da una pronuncia contraria ai propri interessi) da sostenere nella ipotesi di controversia giudiziale con altro imprenditore, titolare del diritto di proprietà su di un marchio commerciale simile od eguale; il secondo attiene al beneficio ricavabile da parte del consumatore, al quale, in forza della simultanea presenza di due marchi simili od eguali ma adoperati nel rispetto delle normative vigenti (in virtù delle reciproche limitazioni presenti in un accordo di coesistenza), è garantito da un lato l'accesso alla più alta qualità dei prodotti offerti al minor prezzo (effetto che si produce generalmente in presenza di un libero mercato concorrenziale), dall'altro lato il diritto ad un processo di formazione della propria volontà in veste di acquirente scevro dal pericolo di incorrere in confusione sulla provenienza del bene o servizio; infine, il beneficio ottenuto dallo Stato, inteso come beneficio dall'alleggerimento delle procedure giudiziarie attivate dagli imprenditori al fine di risolvere i contrasti tra loro insorti proprio a seguito dell'introduzione nel mercato (o della richiesta di registrazione) di un marchio simile od eguale a marchio già esistente o registrato.

L'accordo di coesistenza è lo strumento più idoneo a garantire l'ottenimento dei benefici sopra descritti.

Al fine di confermare quanto affermato, si possono esaminare le pronunzie giurisprudenziali dedotte nel presente lavoro, operando un duplice esame: in un primo caso, le ipotesi nelle quali l'accordo di coesistenza ha effettivamente adempiuto alla propria funzione di prevenzione o risoluzione della controversia; nel secondo caso, le ipotesi nelle quali l'accordo di coesistenza avrebbe evitato il prodursi della controversia se le parti avessero optato per la stipulazione dello stesso in luogo della lite.

Al primo gruppo appartengono i casi *Apple corps Ltd v. Apple computers Inc.* ed il caso *Valentino*: in entrambe, si è visto che *ab origine*, a seguito della scoperta di un rischio di confusione tra marchi molto simili o per la volontà di non incorrere in sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, le parti avevano scelto di adottare tra loro un accordo di coesistenza,

al fine di garantire la simultanea presenza sul mercato dei beni provenienti dalle stesse senza che si verificasse l'effetto confusione in capo al consumatore<sup>170</sup>.

Al secondo gruppo appartengono i casi *Mattel Inc. v. Canada Inc.* e *Masterpiece Inc. v. Canada Inc.*, poiché, come si ha avuto modo di osservare, l'oggetto della lite, ossia la presenza simultanea di due marchi simili od eguali in un medesimo mercato, non aveva prodotto una situazione irrimediabilmente contraria alle norme in materia di concorrenza sleale, la quale, soprattutto nel caso *Mattel Inc. v. Canada Inc.*, poteva essere risolta con diverso strumento dalla lite giudiziale. Si ritiene che lo strumento più idoneo al prevenire l'insorgere della controversia fosse proprio l'accordo di coesistenza: se le parti di entrambi i giudizi avessero deciso di stipulare un siffatto accordo, si sarebbero verificati senza dubbio i tre aspetti positivi sopra descritti.

In conclusione, in un mercato odierno caratterizzato dalla globalizzazione delle transazioni commerciali, dove si ha una sempre più crescente domanda di tutela dei diritti di proprietà intellettuale in virtù del crescente numero di concorrenti che accedono allo stesso, è chiaramente necessaria la formulazione e l'adozione di strumenti giuridici innovativi ed efficienti, i quali favoriscano sia i traffici commerciali che le esigenze di tutela, non solo dei soggetti agenti sul mercato ma anche dei destinatari ultimi dei prodotti: l'accordo di coesistenza rientra pienamente in questa categoria.

---

<sup>170</sup> L'accordo di coesistenza non fu oggetto di lite in quanto non sufficiente a garantire gli interessi delle parti ma fu oggetto di lite in virtù dell'inadempimento contrattuale derivante dal comportamento di uno dei contraenti.

## Bibliografia

### Letteratura

Althaus D., “*Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*”, Frankfurt am Mein, 2010

Andrioli V., “Arbitrato e arbitraggio nei trasferimenti coattivi”, in *Foro it.*, I, 1940, 105-110

Andrioli V., voce Confessione ( Dir. Proc. Civ.) in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1959, 227-270

Ascarelli T., “Arbitri, arbitrati e arbitrati liberi”, in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1954, 205

Bärenfänger J., “*Das Spannungsfeld von Lauterkeitsrecht und Markenrecht unter dem neuen UWG*”, Baden-Baden, 2010

Barros G. - Grasbon, “*Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Abgrenzungsvereinbarungen*”, Köln, 2015

Bentivoglio A.M., “Contributo alla dottrina della transazione”, in *Foro it.*, 1915, 879-887

Büscher W., Dittmer S., Schiwy P., “*Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht*”, Köln, 2008

Calboli I., de Werra J., “*The Law and practice of trademark transactions*”, London, U.K., 2016

Cameron D.M., “*Canadian Trademark law*”, Toronto, 2012

Carnelutti F., “*Sistema di diritto processuale civile*”, I, Padova, 1936

Carter T.S., Goh U.S., “*Branding & Trademarks handbook: for charitable and non-profit organizations*”, Markam, Ontario, 2006

Chiovenda G., *“Istituzioni di diritto processuale”*, II ed., Napoli, 1950

Giannone Codiglione G., “Indirizzo IP, reti Wi-fi e responsabilità per illeciti commessi da terzi”, in *Dir. Inf.*, Milano, 2013, 107-143

Cornish W., Llewelyn D., Aplin T., *“Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights”*, London, 2013

de Rugeris F., *“Reverse payment settlements in space and time”*, Siena, 2015

Ebel V., *“Berichtung, transactio und Vergleich Untersuchungen zu Schuldversprechen und Vergleichsvertrag des Zivilrechts”*, Tübingen, 1978

Enciclopedia Treccani, *“Dalla legge veneziana del 1474 alle privative industriali”*, in *“Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Tecnica”*, 2013, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it)

EUIPO, Direttive concernenti l’esame sui marchi dell’Unione Europea, Parte C, *“Doppia identità e rischio di confusione”*, del 1 febbraio 2017

Fischmann F., *“Reverse Payments als Mittel zur Beilegung von Patentstreitigkeiten - Ein Verstoß gegen das Kartellrecht?”*, Bern, 2016

Friedman G.H.L., *“The law of contract in Canada”*, 6th edition, Toronto, 2011

Ghidini G., “Sul caso HAG”, in *Rivista di diritto commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, II, 1975, 1

Guerrini C., Mancini L., *“Introduzione allo studio della ceramica in archeologia”*, Siena, 2007

Habersack M., *“Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 5: Schuldrecht, Besonderer Teil III (§§ 705-853), PartGG, ProdHaftG: Münchener Kommentar BGB”*, München, 2013

Hartmann A., “*Unterlassungsansprüche im Internet. Störerhaftung für nutzergenerierte Inhalte*”, München, 2009

Hildebrandt U., “*Marken und andere Kennzeichen: Handbuch für die Praxis*”, Köln, 2015

Höniger H., “*Untersuchungen zum problem der gemischten Verträge*”, I, die gemischte Verträge in ihrem Grundformen, Mannheim-Leipzig, 1910

Krüger/Kamlah “Sukzessionsschutz bei Abgrenzungsvereinbarungen?”, in *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2004, 1464-1471

Ladas L., “The Court of Justice of the European Community and the Hag Case”, in *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, 1974, 302-313

Lalonde A. G., “*Clearing a Path for the Unregistrables: Enforcement of Trademarks that Cannot be Registered*”, New Providence, NJ, 2015

Lauber-Rönsberg A., “Das Recht am eigenen Bild in sozialen Netzwerken”, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2016, 744-750

Lehmann M., “Diritto di brevetto e teoria del “property right” una analisi economica e giuridica”, in *Studi in onore di Remo Franceschelli: sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Varese, 1983, 65-71

Letzler K., Pfaffenroth S., “Patent settlement legislation: good medicine or wrong prescription?”, in *Antitrust*, vol. 23, fasc. 2, 2009, 81-86

Liebman, E.T., “Risoluzione convenzionale del processo”, in *Riv. Dir. Proc.*, 1932, I, 260

Lorenz M., “*Das gemeinschaftliche Arzneimittelzulassungsrecht*”, Baden-Baden, 2006

Mansani L., “La capacità distintiva come concetto dinamico”, in *Dir. Ind.*, I, 2007, 19-26.

Marasà G., “La circolazione del marchio”, in *RDC*, II, 1996, 477-506

- Matteucci A., “*Contributo allo studio della transazione (l’incertezza e l’effetto giuridico)*”, Padova, 1960
- McGuire, MR, “*Die Lizenz: eine Einordnung in die Systemzusammenhaenge des BGB und des Zivilprozessrechts*”, Tübingen, 2012
- Meixner F., “Co-existence and prior rights agreement in the pharmaceutical industry”, *PTMG Conference Vienna*, 2013, 1-7
- Müller S., “*Abgrenzungsvereinbarungen in Markenrecht*”, 2011
- Nanayakkara T., “IP and Business: Trademark Coexistence”, in *WIPO Magazine*, novembre 2009
- Neubauer H., “*Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen*”, Köln, 1983
- Nordemann A., Czychowski C., “Trademark transactions in Germany: a continental european system moves towards common understanding with the US” in “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook*”, London, U.K., 2016
- Palazzo A., “La transazione” in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, Obbligazioni e contratti*, XIII, Torino, 1985
- Peifer K.N., “Beseitigungsansprüche im digitalen Äußerungsrecht Ausweitung der Pflichten des Erstverbreiters”, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2016
- Pugliatti S., “Della transazione” in *Comm. D’Amelio Finzi, Libro delle obbligazioni, II, Dei contratti speciali*, II edizione, Firenze, S.d ma, 1945, 1135-1183
- Qinghu A., “Well-known marks & China’s system of well known mark protection”, in *INTA Bulletin*, vol. 95, n. 3, 2005, 705-772
- Richardson G., “*Brands names before the industrial revolution*”, Cambridge, 2008
- Rissmann K., “*Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung*”, Regensburg, 2008



Rooney W., Tayar D., Agathe R., “Reverse payment settlements in the United States and Europe moving toward an effects-based approach”, in *Competition policy International. Antitrust Chronicle*, 2013

Santoro Passarelli F., “*La transazione*”, Napoli, 1975

Scassa T., “*Canadian Trademark law*”, Markham, Ontario, 2010

Scassa T. – Wilkinson M.A., “*Canadian intellectual property law: cases and materials*”, Toronto, 2013

Scialoja V., “Gli arbitrati liberi”, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1922, 496

Shapiro C., “Antitrust Limits to Patent Settlements”, in *The RAND Journal of Economics*, vol. 34, fasc. 2, 2003, 391-411

Spindler G., “*Persönlichkeitsschutz im Internet – Anforderungen und Grenzen einer Regulierung*”, in Gutachten F zum 69. Deutschen Juristentag, München, 2012

Storkebaum R., “The Evolution of the Concept of Pre-Right Declarations into Coexistence Agreements”, in *Trademark Reporter*, 1978, vol. 68, 47

Swan A., Adamski J., “*Canadian Contract Law, 3rd edition*”, Toronto, 2012

Thomsen C., “*Trademark Co-Existence Agreements in the Perspective of EU Competition Law*”, Gothenburg, 2012

Valsecchi E., “Il giuoco e la scommessa. La transazione”, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXXVII, 2, Milano, 1954

Vanzetti - Di Cataldo, “*Manuale del diritto industriale*”, Milano, 1996

Vanzetti - Di Cataldo, “*Manuale di diritto industriale*”, VII, Milano, 2012

Vaver D., “*Unconventional and Well-known Trade Marks*”, Toronto, 2005

Vaver D., “*Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*”, Toronto, 2011

Viterbo C., “La “res dubia” e la lite incerta nella transazione”, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, I, 1937, 220

Wilkof N.J., Burkitt, D., “*Trademark licensing*”, London, U.K., 2004

Wilkof N.J., “Out of the shadows: the unique world of trademarks consent agreements”, in Calboli-de Werra, “*The law and practice of trademark transactions*”, London U.K., 2016

## Giurisprudenza

### Corte di giustizia europea

Corte di giustizia europea, C-35/83, 30 Gennaio 1985, “BAT Cigaretten Fabriken GMBH v. Commissione delle comunità europee”, in *Raccolta di giurisprudenza* 1985 I-00363

Corte di giustizia europea, C-10/89, 17 Ottobre 1990, “SA CNL – SUCAL NV v. HAG GF AG”, in *Raccolta di giurisprudenza* 1990 I-03711

Corte di giustizia europea, C-9/93, 22 Giugno 1994, “IHT Internationale Heiztechnik GmbH c. Ideal Standard GmbH”, in *E.C.R.* p. 2789.

Corte di giustizia europea, C-251/95, 11 Novembre 1997, “Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dasler Sport”, in *Raccolta di giurisprudenza* 1997 I- 06191

Corte di giustizia europea, C-39/97, 29 Settembre 1998, “Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc”, in *Raccolta della giurisprudenza* 1998 I-05507

Corte di giustizia europea, C-375/97, 14 Settembre 1999, “General Motors Corporation v. Yplon SA”, in *Raccolta della giurisprudenza* 1999 I-05421

Corte di giustizia europea, C-425/98, 22 Giugno 2000, “Marca Mode CV v Adidas AG e Adidas Benelux BV”, in *Raccolta della giurisprudenza* 2000 I-04861

Corte di giustizia europea, C-487/07, “L’Oréal SA v. Bellure NV”, 18 giugno 2009, in *Raccolta della giurisprudenza* 2009 I-05185.

## **Tribunale di primo grado delle comunità europee**

Tribunale di primo grado delle comunità europee, T-388/00, 23 Ottobre 2002, “ Institut fuer Lernsysteme GmbH v Ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale”, in *Raccolta della giurisprudenza* 2002 II-04301

Tribunale di primo grado delle comunità europee, T-104/01, 23 Ottobre 2002, “ Claudia Oberhauser v Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno”, in *Raccolta della giurisprudenza* 2002 II-04359

Tribunale di primo grado delle comunità europee, T-385/03, 7 Luglio 2005, “ Miles Handelsgesellschaft International mbH v Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno”, in *Raccolta della giurisprudenza* 2005 II-02665

Tribunale di primo grado delle comunità europee, T-346/04, 24 Novembre 2005, “ Sadas SA v Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno”, in *Raccolta della giurisprudenza* 2005 II-04891

## **Suprema Corte di cassazione italiana**

Cass., sez. I civ., 19 Aprile 1991, n. 4225, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, 77

Cass., sez. I civ., 27 marzo 1998, n. 3236, in *Foro It.*, vol. 121, n.5, Maggio 1998

Cass., sez. I civ., 9 febbraio 2000, n. 1424, in *Foro It.*, vol. 124, n.2, Febbraio 2001

Cass., sez. I civ., 25 settembre 2003, n. 14342, in *Foro It.*, vol. 124, Anno 2001

Cass., sez I civ., 22 aprile 2003, n. 6424, in *Foro It.*, vol. 127, n. 1, Gennaio 2004

Cass., sez. I civ., 21 settembre 2004, n. 18920, in *Foro It.*, vol. 129, n.5, Maggio 2006

Cass., sez. I civ., 28 febbraio 2006, n. 4405, in *Foro It.*, vol. 129, n. 10, Ottobre 2006

Cass., Sez. I civ., 19 ottobre 2004, n. 20472, in *Guida al diritto*, 2004, 49, 67

Cass., sez. I civ., 25 giugno 2007, n. 14684, in *Foro It.*, vol. 131, n. 1, Gennaio 2008

Cass., sez., I civ., 26 giugno 2007, n. 14787, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 6

Cass., sez. I civ., 24 settembre 2008, n. 24909, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 5341

### **Tribunale di primo grado**

Trib. Bologna, 11 agosto 1999, in *Giur. comm.*, 2001, II

Trib. Torino, 16 settembre 1987, in *Giur. comm.*, 1989, I.

Tribunale di Napoli – sezione speciale per la proprietà industriale ed intellettuale, 24 luglio 2012

### **Corte di appello anseatica di Amburgo**

Corte di appello anseatica di Amburgo, 11 dicembre 2014, III sez., 108/12

### **Bundesgerichtshof**

BGH, 30 aprile 1998, I ZR 268/95, in *Neue Juristische Wochenschrift* 1998, 3781

BGH, 14 gennaio 1999, I ZR 149/96, in *Neue Juristische Wochenschrift* 1999, 1344

BGH, 29 aprile 1999, I ZR 152/96, in *Neue Juristische Wochenschrift* 1999, 1643

BGH, 20 ottobre 1999, I ZR 110/97, in *Neue Juristische Wochenschrift* 1998, 3781

BGH, 19 settembre 2001, I ZR 54/96, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2002, 600

BGH, 08 novembre 2001, I ZR 124/99, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2002, 1193

BGH, 21 Febbraio 2002, I ZR 230/99, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2002, 3551

BGH, 7 dicembre 2010, KZR 71/08, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2011, 835

BGH, 15 agosto 2013, I ZR 188/11, in *Neue Juristische Wochenschrift* 2014, 479

### **High Court of England and Wales**

High Court of England and Wales, 8 maggio 2006, “Apple corps v. Apple computers Ltd.”, in England and Wales High Court (Chancery Division) Decisions [2006] EWHC 996 (Ch)

### **Commissione canadese di opposizione alla registrazione**

Commissione canadese di opposizione alla registrazione, “Clarco Communications Ltd v Matilda Publications Inc”, 30 settembre 1992, n. 7008

Commissione canadese di opposizione alla registrazione, “S & S Production Inc v. Messier”, 11 settembre 2006, n. 80384.

### **Corte di appello federale canadese**

FCA, “Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc”, in Federal Court of Appeal Judgements 2001 n. 55 .

FCA , “Apotex Inc. v. Allergan Inc.”, in Federal Court of Appeal Judgements 2006 n.155

### **Suprema Corte canadese**

S.C.C., “Frank Reddaway and Frank Reddaway & Co, Ltd v George Banham & Co”, Ltd, in *Supreme Court Judgements* 1896 n. 199

S.C.C., “Oxford pendaflex Canada Ltd v. Korr Marketing Ltd et al”, in *Supreme Court Judgements* 1982 n. 494

S.C.C., “Ray Plastics Ltd v. Dustbane Products Ltd”, in *Supreme Court Judgements* 1994 n. 57

S.C.C., “S & S Production Inc v. Possum Lodges”, in *Supreme Court Judgements* 2006

S.C.C., “Mattel Inc. v. Canada Inc.”, I SRC 772 in *Supreme Court Judgements* 2006 n. 22

S.C.C., 26 maggio 2011, “Masterpiece inc. v. Alavida Lifestyles Inc.”, in *Supreme Court Judgements* 2011 n. 27