



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

IL PUNTO DI VISTA CONTRATTUALE: LE SPECIFICITA' DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

Segni distintivi – Preclusione e accordi di coesistenza

21 novembre 2024

ACCORDI COESISTENZA – NOZIONE E FINALITA'

- ❑ Contratti con i quali due o più soggetti titolari di marchi identici o simili disciplinano, differenziandoli, gli ambiti e le modalità d'uso dei rispettivi segni allo scopo di **prevenire o eliminare il rischio di confusione** per il pubblico che potrebbe derivare dalla compresenza di tali marchi sullo stesso mercato (inteso in senso merceologico e/o territoriale).
- ❑ Finalità: (i) **risolvere controversie** potenziali o già in atto (ii) **prevenire conflitti** futuri ed eventuali in situazioni potenzialmente a rischio (es. comunione di marchio, passaggio generazionale in contesti caratterizzati principalmente da un patronimico, ecc.)



FONTI NORMATIVE

- ❑ Nell'ordinamento italiano gli ADC sono **contratti atipici** in quanto non regolati da specifiche norme di legge
- ❑ Art. 1322/2 c.c.: *le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico* – Definire una controversia già sorta, evitare un conflitto potenziale e scongiurare un rischio di confusione tra due marchi sono **interessi meritevoli di tutela**



IL CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

☐ Clausole di **differenziazione** relative a

- ✓ **segni**
- ✓ **prodotti/servizi** (ambito merceologico)
- ✓ **territorio**
- ✓ **canali di vendita**

(..non necessariamente cumulative)

☐ Patto di **non belligeranza**



IL CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ADC – le clausole di differenziazione

- ❑ **Differenziazione dei segni:** → può essere ottenuta attraverso l'aggiunta di elementi verbali, figurativi, cromatici, l'uso di font diversi, la messa in risalto degli elementi non descrittivi, a seconda della tipologia del segno.

Attenzione

E' consigliabile dettagliare con la maggiore precisione possibile le concrete modalità di utilizzo del segno differenziato disciplinando la posizione degli elementi all'interno del segno, i rapporti dimensionali tra gli stessi, le possibilità di evidenziazione attraverso l'uso di font/colori di particolare impatto a livello visivo, ecc. (es. "Fratelli Martini" # da Fratelli MARTINI")



IL CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ADC – le clausole di differenziazione

- ❑ **Ripartizione degli ambiti merceologici (prodotti / servizi)** → impegno a utilizzare il marchio in ambiti merceologici distinti che devono essere chiaramente ed espressamente individuati.

Attenzione

- a) **l'evoluzione tecnologica** può determinare situazioni di conflitto non previste né prevedibili al momento della stipula dell'accordo (→ caso “Venus” – Kelemata vs. Procter&Gamble – epilatori elettrici tra creme depilatorie e rasoi elettrici)



IL CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ADC – le clausole di differenziazione

b) la classificazione di determinati prodotti e/o servizi **può variare nel corso del tempo** (es. le carte da gioco) → la delimitazione dei rispettivi ambiti merceologici deve essere effettuata indicando in maniera chiara e univoca prodotti e servizi a prescindere dalla classe

c) l'evoluzione del mercato può far sì che determinate categorie merceologiche non affini al momento dell'accordo lo divengano in seguito (es. prodotti per capelli / servizi di parrucchiere)



IL CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ADC – Le clausole di differenziazione

- ❑ **Ambito territoriale** → individuazione dell'area geografica di **efficacia** dell'accordo (es. Italia, Unione europea, Asia) e/o ripartizione dei territori in cui ciascuna parte può usare il proprio marchio

Attenzione

- a) una differenziazione basata esclusivamente sulla ripartizione dei mercati geografici può essere insufficiente a evitare il rischio di confusione laddove viga il principio di libera circolazione delle merci
- b) possibili profili di illiceità dell'accordo ai sensi della normativa antitrust



IL CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ADC – Le clausole di differenziazione – ambito territoriale

c) in caso di coesistenza dei marchi sul medesimo territorio, gli elementi di differenziazione relativamente a segni e ambiti merceologici dovranno essere ancora più marcati

Problema interpretativo: la previsione dell'efficacia dell'accordo "in tutto il mondo" significa:

- In tutti i Paesi in cui i marchi coesistono oppure
- Nei Paesi in cui è presente almeno il marchio di una parte oppure
- Tutti i Paesi del mondo, a prescindere dalla presenza o meno di marchi delle parti?



IL CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ADC – Le clausole di differenziazione – ambito territoriale

*Cass. 7 luglio 2015 n. 14057 (Kelemata vs. Procter&Gamble) → conferma decisioni del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo cui l'efficacia territoriale dell'accordo in questione era **limitata ai Paesi** nei quali **entrambe le parti erano titolari di domande/registrazioni** di marchi per il segno «Venus» in quanto «la disciplina della coesistenza presuppone inevitabilmente la contemporanea registrazione dei segni delle due società» (Tribunale) e «è connaturata alla stessa funzione di questi accordi la sussistenza di diritti contrapposti, in assenza dei quali gli accordi sarebbero potenzialmente nulli per mancanza di causa» (Corte di Appello).*



IL CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ADC – Le clausole di differenziazione

- ❑ **Canali di vendita** → possibile elemento di differenziazione ulteriore/ancillare, difficilmente sufficiente in assenza di ulteriori elementi differenziatori.



ACCORDI DI COESISTENZA – ASPETTI (POTENZIALMENTE) PROBLEMATICI

- ❑ **Durata** - ricerca del punto di equilibrio tra potenziale illimitatezza della durata dell'accordo vs. sfavore (almeno in Italia) nei confronti degli accordi perpetui. Scenari possibili:
- durata limitata nel tempo (la situazione confusoria verrebbe posticipata ma non risolta)
 - possibilità di recesso *ad nutum* (si svuoterebbe di significato l'accordo)
 - **correlazione tra durata del contratto e efficacia dei marchi oggetto dell'accordo.** Soluzione coerente con la funzione degli ADC ma... sorgono problemi interpretativi riguardo al concetto di «efficacia» (segue):



ACCORDI DI COESISTENZA – ASPETTI (POTENZIALMENTE) PROBLEMATICI – la durata

- Possibile concetto di “efficacia dei marchi” sul quale basare la durata dell’ACD:
 - validità formale delle registrazioni (e i marchi di fatto?)
 - uso effettivo dei marchi sul mercato (idoneo a evitarne la decadenza per non uso)
- Il venir meno dell’efficacia dei marchi di un solo contraente determina la fine del contratto? Si nella misura in cui viene meno la situazione di conflitto
- Cosa succede se l’accordo è efficace in più Paesi? La durata potrebbe essere “frazionata” nel caso in cui i diritti di una parte vengano meno in tempi diversi nei diversi ordinamenti



ACCORDI DI COESISTENZA – ASPETTI (POTENZIALMENTE) PROBLEMATICI

- ❑ **Efficacia** → gli ADC hanno **efficacia meramente obbligatoria** → **effetti limitati alle parti contraenti** e non anche agli eventuali cessionari future. Conseguenze:
- inefficacia di clausole del tipo “*il presente accordo è valido tra le parti e loro successori e aventi causa*”) – si può prevedere l’obbligo per il cedente di stipulare analogo accordo con il cessionario ma, in caso di inadempimento, il rimedio sarà solo risarcitorio
 - in caso di cessione, rischio di confusione/inganno per il pubblico
 - rischio di cessioni “strumentali” da parte di contraenti in malafede (che potrebbero azionare, tramite il terzo “prestanome”, i propri diritti a discapito dell’altro contraente) (azione di simulazione -/ violazione buona fede contrattuale)



ACCORDI DI COESISTENZA – ASPETTI (POTENZIALMENTE) PROBLEMATICI

❑ **Carattere internazionale** – spesso gli ADC sono stipulati tra soggetti appartenenti a ordinamenti giuridici diversi e/o aventi effetto in territori diversi. E' opportuno in questi casi regolamentare preventivamente aspetti legati a:

- Lingua ufficiale dell'accordo
- Foro competente
- Legge applicabile
- Possibilità di firmare digitalmente l'accordo





ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

Avv. Mariella Caramelli
mcaramelli@caramelilazzarotto.com

21 novembre 2024