

M2. CORTE DI CASSAZIONE, 3 ottobre 2023, n. 23737 – Giud. Genovese – Est. REGGIANI – Sais Trasporti s.p.a. (avv. Mangano) c. Ministero dello Sviluppo Economico e c. Sais Autolinee s.p.a. (avv.ti Furitano, A. Algozini e G. Algozini).

In tema di marchi d'impresa, la 'preclusione per coesistenza' che rappresenta un'ipotesi del tutto particolare in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) c.p.i., richiede l'accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore, fermo restando che la coesistenza deve essere valutata con riferimento all'intero ambito operativo della privativa di cui il titolare del diritto di esclusiva può godere e che, invece, proprio in ragione della menzionata coesistenza, gli è limitata, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini della integrazione di tale ipotesi, il fatto che il titolare del marchio per primo registrato abbia acconsentito all'utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale (1).

(1) Nel caso di specie, una società di trasporto passeggeri siciliana si era scissa in tre nuove società, tutte contraddistinte dalla ditta SAIS, seguita da specificazioni descrittive, quali “Autolinee”, “Trasporti” e “Viaggi”. Tre mesi dopo la scissione, una delle società beneficiarie della scissione depositava come marchio la propria denominazione sociale, “SAIS Trasporti”, in una particolare conformazione grafica.

Le altre società beneficiarie proseguivano la loro attività, utilizzando come ditta (o come marchio dei propri servizi) la parola SAIS” seguita da specifiche indicazioni – appunto “Autolinee” e “Viaggi” – e da particolari connotazioni grafiche, senza contestazioni da parte della “consorella” titolare del marchio registrato misto “SAIS Trasporti”. Tutte e tre le società proseguivano la loro attività nel mercato locale siciliano, seppure su rotte diverse e, in qualche caso, con mete *extra*-siciliane, italiane e europee.

Successivamente, anche un'altra delle società beneficiarie della scissione richiedeva di registrare come marchio italiano la propria denominazione (all'interno di un marchio misto, denominativo e figurativo). La titolare del marchio anteriore si opponeva con successo davanti all'U.I.B.M., ma la decisione di quest'ultimo veniva annullata dalla Commissione dei Ricorsi, secondo cui la coesistenza dei segni per venti anni avrebbe consentito al pubblico interessato di identificarli e distinguerli, con conseguente insussistenza, in concreto, del rischio di confusione.

Impostata la questione nei termini risultanti dagli atti, sono passate inosservate numerose questioni rilevanti ai fini della controversia: in primo luogo a che titolo una delle società beneficiarie della scissione avesse registrato il marchio dell'ormai estinta società scissa. Occorre ricordare che il progetto di scissione deve contenere «l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie» (primo comma dell'art. 2506-bis c.c.); inoltre, nell'ipotesi della scissione totale, che ricorre quando l'intero patrimonio della scissa è oggetto di assegnazione alle beneficiarie (e la società scissa si estingue), vale la regola secondo cui «se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto», tale elemento (per esempio il marchio della scissa) «è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini del rapporto di cambio» (prima frase del secondo comma dell'art. 2506-bis c.c.).

Tralasciando il problema della possibile contitolarità del marchio, la Corte di Cassazione ha pronunciato un principio di diritto che segna una discontinuità sia rispetto al più importante precedente europeo in materia di preclusione “per coesistenza”, sia, almeno in parte, rispetto a un orientamento che, più volte, era stato seguito dai giudici di merito e che, in sostanza, applicava in Italia il precedente della Corte di Giustizia.

Per meglio comprendere la situazione, il diritto scritto regola un istituto – tradizionalmente denominato “convalidazione, ma più correttamente definito “preclusione per tolleranza” – che prevede l’estinzione dell’azione di nullità e di contraffazione alle condizioni previste dall’art. 28 c.p.i., corrispondente all’art. 9 della direttiva (UE) 2015/2436 e dell’art. 61 r.m.U.E.: tra i presupposti della “preclusione per tolleranza” vi è che il “tollerante” sia a conoscenza dell’uso del marchio posteriore e che quest’ultimo non sia stato “domandato in mala fede”: da ultimo, Trib. Milano, 20 giugno 2023 (*M41/1*), caso “*Blue*”.

Il dato testuale esclude che la convalidazione o preclusione per tolleranza possa valere per salvare un marchio o un altro segno distintivo non registrato: il precedente più recente in materia è Trib. Torino, 15 giugno 2022 (*7159/2*), che si rifà a Cass. 20 aprile 2017, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, 581, con nota di BERTI ARNOALDI, *Convalidazione e unitarietà dei segni distintivi nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione*.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha però affermato che, in talune circostanze, seppure eccezionali, la coesistenza dei segni distintivi simili, registrati o no, può determinare un fenomeno di assuefazione del pubblico, tale da far cadere il presupposto oggettivo del pericolo di confusione: Corte UE, 22 settembre 2011, in causa C-482/09 (*5778*), caso “*Budweiser*”, paragrafi 63 e ss.

Sono necessarie alcune precisazioni. Ai paragrafi 18 e 76, la sentenza della Corte usa il termine «eccezionale» con riferimento agli effetti della coesistenza per dire alludere a circostanze talmente rare da potersi considerare «straordinarie». Deve essere escluso che, invece, la Corte intenda dire che sia stata introdotta una nuova eccezione del diritto del titolare del marchio che, come tale, sarebbe di competenza del legislatore. Insomma, la preclusione per coesistenza non è una fattispecie eccezionale in senso tecnico-giuridico, ma l’applicazione del principio per cui l’estensione dell’esclusiva conferita dalla registrazione del marchio è

limitata alla tutela delle sue funzioni protette, e non ricorre se non vi è lesione di quelle funzioni.

Inoltre, la sentenza fa riferimento, rispettivamente, a un «uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di due marchi d'impresa identici che designano prodotti identici» (paragrafo 82) e ad un «uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d'impresa quando, in circostanze come quelle della causa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d'impresa, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi» (paragrafo 84).

Con tali riferimenti, la decisione non eleva la buona fede a elemento essenziale della fattispecie della (pretesa) eccezione, ma si limita a escludere che la preclusione per coesistenza possa essere frutto di comportamenti contrari alla correttezza (cioè alla buona fede in senso oggettivo). Infatti, al paragrafo 83 è detto chiaramente che «che, qualora in futuro si verificassero comportamenti disonesti nell'uso dei marchi Budweiser, tale situazione potrebbe essere vagliata alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale».

Pertanto, ferma l'ipotesi di un'eventuale applicazione delle norme repressive e preventive della concorrenza sleale, la coesistenza produce i suoi effetti oggettivi, di eventuale annullamento della confondibilità dei segni in conflitto, anche a prescindere della reciproca conoscenza di tali segni in capo al titolare del marchio anteriore e al titolare del marchio posteriore.

La giurisprudenza nazionale di merito si è richiamata, ormai non di rado, a questo orientamento della Corte UE: per esempio v. Trib. Milano, 11 dicembre 2023 (M28/1), caso “*Happy School*”; Trib. Torino, 15 giugno 2022 (7159/2), caso “*Castella*”; Trib. Torino, 18 aprile 2016 (6485/2), caso “*Roagna*”; Trib. Milano, 15 marzo 2016 (6399/4), caso “*The Bison*”; Trib. Milano, 17 febbraio 2016 (6391/3), caso “*Urban Ring*”; Trib. Milano, 11 luglio 2013 (6037) e in *Giur. it.*, 2014, 1148 ss. con nota di MILLANO, *Questioni in tema di contraffazione e convalida dei marchi*, caso “*Liberti*”. Per riferirsi a tale “eccezionale situazione di fatto” è stata utilizzata l'espressione “preclusione per coesistenza”: cfr. PENNISI, *Tutela del marchio ed azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, I, 18 e ss.

Come si è detto, la preclusione per coesistenza fa riferimento all'oggettivo venir meno del conflitto tra marchi, dovuto alla cessazione del pericolo di confusione

causata dalla lunga permanenza dei due marchi sullo stesso mercato. Nella fattispecie alla quale si riferiva la sentenza della Corte UE, la tolleranza del titolare del segno anteriore non ha alcun rilievo e, a maggior ragione, non importa che essa sia o meno “consapevole”; allo stesso modo non occorrono gli altri presupposti della preclusione per tolleranza, vale a dire (a) che la tolleranza sia durata cinque anni, (b) che il segno anteriore non sia registrato, (c) che il segno posteriore non sia una ditta, un’insegna o un marchio non registrato e, infine, (d) che, se il marchio posteriore sia registrato, non sia stato registrato in mala fede.

L’ordinanza qui pubblicata, successivamente seguita da App. Venezia, 2 maggio 2024 (M1/1), caso “*Minotti*” richiede invece che il titolare del marchio posteriore sia in “buona fede” rispetto all’ambito di utilizzo del suo marchio (il che sarebbe incompatibile con un’autorizzazione del titolare del marchio anteriore a usarlo localmente): in questo modo, tuttavia, si sovrappone alla preclusione per coesistenza la fattispecie della preclusione per tolleranza, e si confondono le due discipline, perdendo di vista, in conclusione, ciò che la Corte Ue aveva voluto affermare nel caso *Budweiser*.

Alla stessa critica si espone Trib. Torino, 9 febbraio 2022 (7131/1), caso “*SOLO*”, nella parte in cui, ai fini della preclusione per coesistenza, richiede che il titolare del marchio anteriore sia “consapevole” della presenza sul mercato del marchio posteriore, adducendo a motivazione che la tolleranza non sarebbe tale se non è cosciente (in tal senso, per i casi di preclusione per tolleranza, v. Trib. Milano, 20 giugno 2023, citato sopra). Anche in questo caso, si dà rilievo a un aspetto che esula dall’accertamento, oggettivo, dell’assenza del pericolo di confusione tra segni.

Avendo sostanzialmente fuso in un’unica fattispecie la preclusione per tolleranza e per coesistenza, la Corte di Cassazione ha potuto infine concludere che la tolleranza dell’uso locale non potrebbe in alcun caso permettere la coesistenza dei marchi al di fuori di tale ambito. In effetti, la coesistenza locale potrebbe annullare la confondibilità solo nel territorio in cui si manifesta. Tuttavia, ciò sarebbe un dato di fatto e non sarebbe una conseguenza giuridica del contenuto di un atto negoziale attribuibile alla volontà del titolare del marchio registrato, vale a dire della limitazione del suo consenso all’uso del marchio non registrato posteriore in un ambito territorialmente ristretto.

