

LA MALA FEDE NELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

di Aldo Laudonio e Tobias Malte Müller*

SOMMARIO: **1.** Introduzione. **2.1** La mala fede nella registrazione dei marchi ed il suo rilievo sistematico nel diritto internazionale e comunitario... **2.2** ...e nel diritto italiano **3.** L'esperienza giurisprudenziale italiana. **4.1** La mala fede nell'ordinamento tedesco. **4.1.2** ...e nell'esperienza giurisprudenziale tedesca. **4.1.3** Inquadramento casistico delle decisioni più recenti. **5.** Conclusioni.

1. A partire dal 1988 la mala fede nella registrazione dei marchi è entrata formalmente a far parte del patrimonio giuridico comune europeo attraverso la direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa¹. Tuttavia, fin da subito non pochi sono stati i dubbi che si sono accompagnati alla consacrazione normativa di un principio già noto alla normativa di alcuni degli stati membri² ed all'elaborazione dottrina e giurisprudenziale più attenta, senza contare le criticabili scelte che certi legislatori nazionali hanno compiuto nell'attuare la prescrizione comunitaria³.

Proprio in relazione all'attuazione da parte degli stati membri, va sottolineato che, nonostante l'inserimento di una simile previsione fosse rimesso alla loro discrezionalità, anche da una sommaria ricognizione appare oggi evidente il massiccio ricorso a tale

* La presente relazione è frutto dell'elaborazione congiunta degli autori; sono tuttavia da attribuire al dott. Laudonio i paragrafi da 1. a 3. e 5., ed al dott. Müller i paragrafi da 4.1 a 4.1.3.

¹ Oggi il testo è stato rifuso nella versione codificata con la direttiva n. 2008/95/CE in vigore dal 30 novembre 2008 (di seguito, direttiva 2008/95/CE) e l'art. 3, comma 2, lett. *d*) di entrambe le direttive 2008/95/CE dispone che ogni stato membro può prevedere che un marchio sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui il richiedente abbia fatto in mala fede la domanda di registrazione del marchio di impresa.

² Si vedano, ad es., i riferimenti alla *bona fide* nella sec. 26 del *Trade marks act* britannico del 1938, oppure il testo dell'originaria legge uniforme in materia di marchi del Benelux riportato *infra*, *sub* nt. 7. Anche in Germania fin da prima dell'attuazione della direttiva 2008/95/CE con la legge sulla protezione dei marchi e altri segni distintivi (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen - Markengesetz*) del 25 ottobre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1995 (sostituendo la legge sui segni d'impresa - *Warenzeichengesetz* - del 1936, nella versione in vigore dal 1968) era possibile la cancellazione dell'avvenuta registrazione se la domanda era stata abusiva o contraria al buon costume. Tale causa di nullità non era stata tuttavia codificata nel *Warenzeichengesetz*, ma sviluppata ed accettata dalla giurisprudenza costante come sanzione dell'avvenuta registrazione.

³ Come, ad esempio, è avvenuto in Germania, ove la mala fede nella domanda di registrazione del marchio è stata inizialmente introdotta nel *Markengesetz* soltanto quale causa di nullità dell'avvenuta registrazione e non come motivo di impedimento assoluto alla sua effettuazione, spiegandosi questa scelta con la tradizione giuridica basata sulla soluzione elaborata della giurisprudenza anteriore e ricordata nella nota precedente.

norma di chiusura; ciò è forse accaduto perché si è ritenuto indispensabile esplicitare testualmente un principio generale duttile ed elastico che consentisse di effettuare una valutazione sulla correttezza sostanziale dell'operato dei privati. Nondimeno, se, da un lato, la delicatezza di una simile valutazione non sfugge a nessuno, dall'altro, la vaghezza della clausola adottata e svariati problemi di coerenza con il linguaggio e la logica dei sistemi giuridici nazionali hanno creato non poche difficoltà interpretative a dottrina e giurisprudenza, le quali paiono ancora alla ricerca di un solido *ubi consistam*.

In particolare, i tentennamenti riscontrabili anche da un sommario esame delle pronunce rese su controversie in cui era stata invocata la mala fede del registrante allarmano lo studioso e l'operatore del diritto, imponendo lo svolgimento di un'accurata revisione del significato di questo limite e delle ripercussioni sistematiche che il suo inserimento ha comportato. Come se ciò non fosse sufficiente, si è manifestato recentemente un altro sintomo di tali difficoltà, consistente nel fatto che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è sostanzialmente astenuta dal prendere una netta posizione sull'esegesi dell'analogo divieto di registrazione in mala fede in seguito ricompreso nel regolamento (CE) n. 40/94 - oggi codificato mediante il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, introdotto con la finalità di conferire razionalità e chiarezza alla materia ed in vigore dal 13 aprile 2009 - sul marchio comunitario⁴.

Pertanto, prendendo le mosse dal quadro normativo internazionale e comunitario e passando poi agli ordinamenti italiano e tedesco, si cercherà di indagare il significato che la registrazione in mala fede assume in relazione alla cornice normativa in cui è inserita e di desumerne alcune importanti ricadute applicative; alla luce dell'esito di questa prima parte dell'indagine, si procederà quindi a valutare la produzione giurisprudenziale disponibile.

2.1 Stante l'assoluta genericità dell'art. 3, comma 2, lett. *d*), direttiva 2008/95/CE e dell'art. 52, comma 2, lett. *b*), regolamento (CE) n. 207/2009, nel tentativo di mettere a

⁴ Ci si riferisce alla nota sentenza resa nel caso C-529/07 (pubblicata in *Dir. ind.*, 2009, p. 527 ss., con nota di S. Sandri, e in *Giur. it.*, 2009, p. 2707 ss., con nota di A. Saraceno). La circostanza, poi, che la Corte abbia voluto poi limitare il proprio apprezzamento al "caso in cui, al momento del deposito della domanda di registrazione, più produttori utilizzavano, sul mercato, segni identici o simili per prodotti identici o simili e confondibili con il segno di cui veniva chiesta la registrazione" non impediva in nessun modo che si pronunciasse in termini generali sul significato e sulla portata dell'art. 51, n. 1, lett. *b*), reg. n. 40/94 (attualmente trasfuso nell'art. 52, comma 2, lett. *b*), regolamento (CE) n. 207/2009), ma di ciò si parlerà più oltre, *sub par.* 2.1.

fuoco il significato e la portata del precetto sulla mala fede del registrante diversi autori hanno cercato conforto negli spunti ricavabili dalle convenzioni internazionali, oppure nell'accento che in taluni ordinamenti era già stato posto sullo stato soggettivo di chi deposita una domanda di registrazione di un marchio⁵. Certamente, di fronte ad una clausola tanto ampia il ricorso ad ogni strumento interpretativo è opportuno, ma non va dimenticato che, nonostante la Convenzione di Unione di Parigi o la legge uniforme in materia di marchi del Benelux siano anteriori ai precetti comunitari e nazionali, le prime plasmino delle fattispecie del tutto particolari per la loro concreta configurazione o per le finalità impresse dal contesto in cui si inseriscono.

Invero, per quanto riguarda la fattispecie complessa delineata dall'art. 6-bis della CUP si può agevolmente concludere che al suo interno la mala fede non giochi un ruolo esclusivo ed autosufficiente: nell'ambito della disposizione richiamata, infatti, si tratta dei marchi notoriamente conosciuti, stabilendo che quando uno di tali segni distintivi (o anche un segno simile, purché suscettibile di causare confusione) sia registrato o usato in mala fede, gli stati non possano prevedere alcun limite temporale per l'azione di nullità o anche inibitoria⁶. In tal caso, ben si comprende che la mala fede necessariamente si estrinseca nella semplice conoscenza del fatto che un marchio viene usato all'estero da un imprenditore, proprio perché - e qui risiede l'altro elemento della fattispecie - questo segno gode di notorietà: registrare un marchio identico o simile per prodotti anche solo affini realizzerebbe il risultato di impedire al concorrente l'accesso ad un certo mercato nazionale, o comunque consentirebbe al terzo di fruire parassitariamente dalla confusione così generata rispetto alla rinomanza del segno altrui. Ciononostante, l'elemento soggettivo sembra non essere dotato di alcun momento nell'economia di questa norma, considerato che il suo baricentro poggia sulla notorietà del marchio straniero e, quindi, è orientata a tutelare in maniera oggettiva l'avviamento conseguito anche al di fuori dei confini nazionali.

⁵ Il riferimento è specialmente ad AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in malafede*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 232 ss., 239 ss.; MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1993, p. 67 ss..

⁶ Alla stessa stregua può essere valutato l'art. 6-ter, comma 7, CUP, il quale non fa altro che eliminare qualsiasi termine al potere degli stati e delle organizzazioni internazionali di far cancellare quei marchi registrati in mala fede aventi ad oggetto simboli, emblemi, stemmi ed altri segni ufficiali di controllo e garanzia ad essi riferibili. Tale norma, comunque, appare ormai di interesse esclusivamente storico, dal momento che le registrazioni avrebbero dovuto essere effettuate entro il 6 novembre 1925 o in epoche anteriori (art. 6-ter, comma 1, lett. b) e comma 7, CUP).

Analizzando, dunque, l'altro precedente storico-comparatistico frequentemente citato, ossia la legge uniforme in materia di marchi del Benelux⁷, si può notare immediatamente che essa non tenti una definizione univoca della mala fede, ma proceda in maniera esemplificativa⁸. Pur apprezzando l'intento del legislatore belga, il quale si è premurato di fornire delle linee guida per l'applicazione della norma sulla mala fede nella registrazione, si deve rimarcare che esse, da un lato, non sono in grado di ricomprendere ogni possibile scenario e, dall'altro, o si risolvono nella disciplina sulla tutela del preuso (art. 2.4, lett. d), n. 1, l. cit.), o tracciano una fattispecie dai contorni forse anche fin troppo specifici ed articolati (art. 2.4, lett. d), n. 2, l. cit.). In altri termini, le esplicitazioni del principio generale, anziché chiarirne il contenuto, sembrano lasciarlo piuttosto in ombra.

Ferma restando la maggiore complessità delle relative configurazioni, sembra invece necessario concludere diversamente rispetto ad altre due fattispecie, che assieme alle precedenti vengono segnalate (spesso in maniera indifferenziata⁹) quali riconoscimenti normativi della mala fede nell'ambito della disciplina dei marchi: si tratta del caso dell'*Agentenmarke*, disciplinato dall'art. 6-*septies* CUP¹⁰, e della facoltà rimessa agli stati membri dall'art. 4, comma 4, lett. g), direttiva 2008/95/CE, che consente di impedire la registrazione o di prevedere la nullità del "marchio di impresa nel caso in cui si presti ad essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri stati al momento della presentazione della domanda e che continua ad esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa".

⁷ In particolare, il suo art. 2.4, lett. d) (equivalente all'art. 4.6 del testo originario del 1969), ove si legge che "n'est pas attributif du droit à la marque: [...] l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment: 1. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant; 2. le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux".

⁸ Per altre informazioni, si rinvia a BRAUN, CORNU *Précis de marques*⁵, Bruxelles, 2009, p. 238 ss..

⁹ Limitandosi alle trattazioni istituzionali, si possono confrontare VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, Milano, 2009, p. 215 s. e SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Milano, 2007, p. 72 s..

¹⁰ Il primo comma dell'articolo citato è così formulato: "Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti Paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato".

Sulla norma convenzionale è in primo luogo necessario chiarire che essa è stata introdotta specialmente per risolvere quelle controversie che nascevano tra il titolare del marchio in un paese unionista ed un suo agente o rappresentante¹¹ all'estero, quando, in mancanza di puntuali previsioni contrattuali al riguardo o di un preuso rilevante, quest'ultimo provvedeva ad appropriarsi del segno in questione registrandolo nel paese in cui operava¹². Antecedentemente all'adozione dell'art. 6-septies CUP, infatti, il titolare del marchio non avrebbe potuto disporre di alcuno strumento di reazione verso un comportamento del genere, se non avesse avuto la possibilità di azionare una pattuizione in proposito; mentre, in seguito, con l'imposizione *ex lege* agli agenti ed ai rappresentanti dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione dal titolare, è stata introdotta una sostanziale limitazione della loro legittimazione a richiedere la registrazione, a tutto vantaggio di quest'ultimo.

Procedendo nell'indagine, è a questo punto interessante notare come la sussistenza di particolari legami tra il titolare del marchio all'estero ed i suoi agenti o rappresentanti, la mancanza di un atto autorizzativo nei loro confronti, nonché l'assenza di una qualsivoglia anteriorità rilevante nello stato straniero costituiscono una serie di condizioni necessarie affinché possa essere garantita una specifica tutela al titolare contro comportamenti scorretti. Condizioni necessarie, ma non sufficienti, dal momento che agli agenti è lasciata la possibilità di conservare i diritti acquisiti con la registrazione giustificando il proprio operato.

In virtù della peculiare conformazione della fattispecie dell'art. 6-septies CUP, tuttavia, è evidente che la giustificazione da fornire non può sicuramente vertere sull'ignoranza dell'esistenza e dell'uso di quel segno distintivo. È conseguentemente necessario provare che per effetto di comportamenti sufficientemente univoci del titolare si è ingenerata

¹¹ V. AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 247 ss., per un opportuno approfondimento sulle vicende storiche che portarono all'introduzione dell'art. 6-septies nella Convenzione di Unione di Parigi.

A fronte di talune letture restrittive formulate in giurisprudenza (da ultimo, v. Trib. Milano, 13 marzo 2009, consultabile sul sito <http://www.darts-ip.com>), è stato già adeguatamente notato in dottrina che la *ratio* e l'origine storica della norma non ne giustificano una limitazione dell'ambito applicativo soltanto a coloro che rivestano simili qualifiche ai sensi del diritto interno dello stato in cui operano, ma debbano esservi inclusi tutti quei soggetti che abbiano intrattenuto con il titolare del marchio straniero dei rapporti in virtù dei quali dovevano o potevano utilizzare il suo marchio (licenziatari, distributori, pubblicitari...). Perciò si proseguirà per semplicità nel testo a menzionare esclusivamente "agenti" e "rappresentanti", senza però ricollegare tali designazioni a specifiche accezioni normative. Per riferimenti giurisprudenziali, si veda SANNA, *Commento all'art. 6-septies CUP*, in *Commentario breve*, cit., p. 121.

¹² Vale la pena di sottolineare che la tutela offerta dall'art. 6-septies CUP non trova applicazione se il marchio sia noto nel paese in cui opera l'agente: ciò infatti consentirebbe il ricorso al già ricordato art. 6-bis CUP.

nell'agente la convinzione che costui non intenda servirsi del proprio marchio in un determinato paese¹³.

Riesaminando la disposizione nel suo insieme, si delinea un quadro nel cui ambito il comportamento degli agenti o rappresentanti viene considerato in maniera negativa, poiché suscettibile di ledere il legittimo interesse di un imprenditore già attivo a livello internazionale impedendogli l'accesso su determinati mercati; ugualmente risalta però come sia concessa a costoro la possibilità di provare la mancanza di un intento dannoso - o, comunque, la convinzione di agire *jure* - in presenza di determinate circostanze di fatto: un simile stato soggettivo determinato dalla condotta altrui impone un differente bilanciamento degli interessi confliggenti ed è da solo in grado di "riequilibrarli" in ragione della concreta dinamica degli avvenimenti.

In ragione di quanto fin qui detto su questa norma e sulle sue particolarità, sembra infine opportuno ritenere che, per quanto significativa, non possa essere considerata l'archetipo di ogni disciplina sulla mala fede nella registrazione di un marchio, con la conseguenza che le interpretazioni che tendono a colmare i precetti comunitari o nazionali alla luce di essa risultano viziate¹⁴.

Rilievi simili a quelli svolti per l'art. 6-*septies* CUP possono essere suggerite in merito all'art. 4, comma 4, lett. g), direttiva 2008/95/CE, ove un' anteriorità normalmente irrilevante in virtù del principio di territorialità (ossia l'uso di un marchio non noto in uno stato straniero), può assurgere (se così è stabilito nella legislazione dello stato membro) a causa di nullità della registrazione, o a motivo di suo impedimento assoluto, se la relativa domanda sia stata fatta in mala fede. Se è vero che il diritto di esclusiva vale solo all'interno dei confini nazionali, la mala fede di chi presenta la domanda di registrazione non può consistere soltanto nella conoscenza del fatto che un terzo usi un certo marchio all'estero: rispetto agli obiettivi ed alla funzione della direttiva sarebbe un'interpretazione certamente abnorme quella che inavvertitamente estendesse il diritto di privativa a scapito di coloro che siano semplicemente al corrente dell'esistenza o dell'uso di un certo segno distintivo. Ancora una volta, quindi, ciò che conta è che il terzo registrante sia consapevole di impedire l'entrata di un operatore in un determinato

¹³ Cfr. ancora una volta l'accurata ricostruzione di AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 253 s..

¹⁴ Una proposta esegetica analoga è tuttavia suggerita da SANDRI, *La registrazione in mala fede del marchio comunitario* (nota a CGCE, 11 giugno 2009, n. C-529/07), cit., p. 534, in relazione all'art. 8, comma 3, regolamento (CE) n. 207/2009, che traspone nel testo comunitario la disposizione dell'art. 6-*septies* CUP. V. *infra*, sub nt. 69, per una pronuncia italiana orientata in questo senso.

territorio, eventualmente sulla scorta di palesi segnali di interesse in tal senso da parte di quest'ultimo.

Questo è quanto può legittimamente dedursi dall'analisi di questi isolati ambiti di emersione della clausola di mala fede, ambiti nei quali essa gioca un ruolo più o meno importante, ma comunque ricavabile dalla configurazione della fattispecie in cui è inserita. Proprio per la specificità di queste previsioni, resta ancora preclusa la possibilità di riempire di contenuti il precetto dell'art. 3, comma 2, lett. *d*), direttiva 2008/95/CE basandosi su quanto si è sin qui dedotto. Considerata, pertanto, la naturale destinazione di ogni direttiva ad essere recepita dagli stati membri nella prospettiva dell'armonizzazione del diritto interno, per comprendere portata e contenuto della mala fede nella registrazione del marchio non resta che valutare di volta in volta lo spazio che le norme nazionali sui conflitti per l'attribuzione dei diritti di esclusiva lasciano alla rilevanza dell'elemento soggettivo, nonché la funzione che a quei diritti è impressa.

Diversamente deve concludersi con riguardo al regolamento (CE) n. 207/2009, la cui collocazione nella gerarchia delle fonti lo colloca in una posizione di "interferenza sovraordinata" rispetto ai vari ordinamenti statali: esso infatti aggiunge un nuovo diritto di privativa che può essere esercitato e dev'essere protetto in maniera omogenea in tutti gli stati membri, senza però risentire della diversa intensità di tutela garantita a livello nazionale ai marchi interni, se non nei limiti che il regolamento stesso introduce¹⁵.

Proprio in ragione di ciò non si può attingere alle singole esperienze nazionali per comprendere il senso della clausola della mala fede, più volte ricorrente nel sistema chiuso del regolamento (CE) n. 207/2009, ma bisogna tenere conto delle finalità del testo normativo comunitario e del "doppio binario" che ha istituito rispetto alle norme interne sui segni distintivi.

In questo senso, la Corte di Giustizia nel trattare il caso "Lindt" ha perso l'occasione di fornire un'esegesi "autentica" dell'attuale art. 52, comma 2, lett. *b*), e di riaffermare così la sovraordinazione e l'autonomia del sistema disegnato dal regolamento (CE) n. 207/2009 rispetto all'eterogenea costellazione dei vari ambiti statali¹⁶. Probabilmente

¹⁵ Il più rilevante tra i quali è riconoscibile nel principio espresso nell'art. 111 regolamento (CE) n. 207/2009, il quale dispone che "il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente".

¹⁶ Fortemente critico nei confronti della pronuncia è anche SANDRI, *La registrazione in mala fede del marchio comunitario* (nota a CGCE, 11 giugno 2009, n. C-529/07), cit., p. 536.

influenzata dalle pressioni provenienti da paesi di diversa tradizione normativa, la Corte ha sopravvalutato il rischio che una pronuncia troppo netta avrebbe sancito il “primato” di un certo ordinamento nazionale rispetto agli altri¹⁷ ed ha così optato per una posizione “ecumenica”, la quale traspare chiaramente dalle vistose oscillazioni che saturano la motivazione, impegnata via via ad esaminare varie accezioni della mala fede, per poi scartarle in base ad argomenti che si elidono reciprocamente, senza pervenire ad una soluzione univoca. Tant’è vero che essa si chiude statuendo che al fine di valutare l’esistenza della mala fede del richiedente, “il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare: il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione; l’intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione”¹⁸.

Più recentemente, però, un piccolo passo in avanti è stato realizzato quando la Corte di Giustizia è stata chiamata a risolvere una complessa questione attinente ad un conflitto per l’attribuzione di un nome di dominio “.eu” tra i titolari di due marchi sostanzialmente identici, fuorché per l’inserimento reiterato del carattere speciale “&”¹⁹ (caso “Reifen”). Anche qui la controversia originaria verteva sulla mala fede del registrante²⁰ e sulle sue conseguenze invalidanti, ma la Corte in quest’occasione, presentando una elencazione di indizi²¹ che sono valsi a delineare i contorni dell’elemento soggettivo ed a

¹⁷ Con speciale riguardo alla tutela riconoscibile al preuso, considerata la natura della controversia che aveva dato origine al rinvio pregiudiziale alla Corte: in essa alla domanda di contraffazione del marchio di forma comunitario costituito dalla forma dei propri coniglietti di cioccolato proposta dalla Lindt, la concorrente convenuta, che commercializzava prodotti dalla forma pressoché identica, ha replicato domandando in via riconvenzionale la nullità per mala fede nella registrazione. La vicenda è articolatamente descritta nei parr. 9 - 20 della sentenza.

¹⁸ È altresì possibile che dietro quest’ultima affermazione si celi la convinzione che la controversia avrebbe potuto essere risolta applicando esclusivamente il diritto interno, stante la preesistenza di vari marchi di forma di fatto analoghi prima della registrazione del coniglietto da parte della Lindt, ma ciò avrebbe forse più coraggiosamente richiesto di dichiarare inammissibile la questione pregiudiziale.

¹⁹ Si tratta della sentenza CGUE, 3 giugno 2010, n. C-569/08, reperibile sul sito <http://curia.europa.eu>.

²⁰ Anche se qui si trattava della domanda di registrazione di un nome di dominio, oggetto della disciplina di cui al regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874.

²¹ Ciò è stato fatto allo scopo principale di evidenziare la natura esemplificativa delle circostanze enumerate dalle lett. a) ad e) dell’art. 21, n.3 del regolamento citato alla nota precedente.

sostanziarlo nel caso concreto²², ha fornito comunque un notevole contributo di carattere sistematico. Invero, stando allo spirito di questa sentenza, più che annidarsi in un evanescente intento fraudolento, la mala fede sembra affiorare dalla considerazione globale²³ di una serie di atti che, pur separatamente leciti, risultano posti in essere nella consapevolezza della loro scorrettezza e difformità rispetto alle finalità per cui determinati diritti di esclusiva sono riconosciuti.

2.2 Con riguardo alle peculiarità dell'ordinamento italiano (ma non solo, come oltre si vedrà) è indispensabile ribadire il carattere residuale che deve attribuirsi al limite rappresentato dalla mala fede del registrante, oggi contenuto negli artt. 19, comma 2²⁴, e 25, lett. b), c.p.i.: la registrazione ottenuta dal richiedente in mala fede è formalmente e contenutisticamente inoppugnabile sotto ogni altro punto di vista, fuorché per lo stato soggettivo sussistente nel soggetto al momento della presentazione della domanda; questo stato, la cui natura ci si propone di indagare, rappresenta la sola condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'insorgere di un impedimento assoluto alla registrazione del marchio o della sua nullità²⁵. Solo attraverso una simile lettura è possibile salvaguardare l'autonomo rilievo della mala fede, dal momento che, diversamente opinando, si correbbe il rischio di risolverla in altri vizi della registrazione del marchio o di creare aree di sovrapposizione tra questi ultimi e quella suscettibili di rendere ancor più sfuggente un'esatta delimitazione dei confini reciproci.

Il rilievo secondo cui il disposto dell'art. 19, comma 2, c.p.i. contiene una norma di chiusura dell'insieme dei precetti sull'originaria patologia dei marchi²⁶, pur essendo comune a quasi tutti gli studiosi che si sono occupati dell'argomento, rappresenta senza

²² Assumono un particolare rilievo al di fuori della specificità del caso considerato l'intenzione di non fare uso del marchio nel mercato per il quale la tutela è stata chiesta e la registrazione di un numero elevato di marchi corrispondenti a denominazioni generiche.

²³ La necessità di una considerazione complessiva delle vicende che hanno preceduto e seguito la registrazione del segno distintivo è un concetto già affermato in CGCE, 11 giugno 2009, n. C-529/07, qui comunque utilmente ripreso e sviluppato.

²⁴ Sull'origine della norma, v. FLORIDIA, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, in *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 111 ss., spec. 115.

²⁵ Nello stesso ordine di idee: MAYR, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*⁴, a cura di L.C. Ubetazzi, Padova, 2007, p. 264; ID., *La malafede*, cit., p. 73; SENA, *op. cit.*, p. 72; LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, Torino, 1996, p. 34 (ed anche nel capitolo *Il momento genetico*, in *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, a cura di V. Franceschelli, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, II, Torino, 2003, p. 719 ss.).

²⁶ Si vedano in particolare LA VILLA, *Introduzione*, loc. ult. cit.; RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 1993, 121 s.; ROVERATI, *Marchio ed imprenditorialità. La nuova formula dell'art. 22 legge marchi*, in *Giur. comm.*, 1993, I, p. 504.

dubbio l'ineludibile punto di partenza da cui muovere per cercare di riempire di contenuti una figura altrimenti sfuggente e oscura²⁷, ma dev'essere ulteriormente approfondito.

In un contesto così incerto ed eterogeneo, quale quello poc'anzi ricostruito, pare necessario concentrarsi sulla circostanza che nella formazione dei testi normativi a livello comunitario è sovente necessario raggiungere dei compromessi per poter individuare dei criteri sufficientemente ampi da consentire agli stati membri un'attuazione puntuale e armonica con il diritto interno, e questo è stato di sicuro quanto è successo con il riferimento alla mala fede del registrante. Tuttavia, come già avvertito, questa clausola generale aveva (e tuttora ha) rilievo e significati differenti in seno a ciascuno degli ordinamenti nazionali²⁸ e attraverso l'attività traspositiva si sarebbe dovuto effettuare ogni necessario adattamento e specificazione. In Italia, sebbene il recepimento della direttiva in quest'ambito fosse del tutto facoltativo, si è risolto in una pedissequa riproposizione della formula proposta a livello comunitario e non pare che questa scelta sia stata particolarmente felice almeno per due ordini di motivi.

Il primo consiste nel fatto che nell'ambito della nostra tradizione giuridica, la nozione di mala fede si presta non soltanto a ad essere declinata in chiave oggettiva o soggettiva²⁹, così come l'antitetica buona fede, ma anche a rappresentare la matrice comune di una serie di situazioni soggettive che spazia dalla ignoranza colpevole (o, comunque, inescusabile) al dolo dell'agente.

²⁷ Moltissimi autori hanno denunciato le difficoltà esegetiche provocate dalla vaghezza del previgente art. 22, comma 2, l.m. (identico all'attuale art. 19, comma 2, c.p.i.): SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, I, p. 17; ID., *La legittimazione alla domanda*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 229; ID., *Il giudizio di nullità e decadenza*, in *Commento tematico*, cit., p. 346 s.; GALLI, *Commento all'art. 22 l.m.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, p. 1181; FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 179.

²⁸ Interessante è in proposito la riflessione di BENACCHIO, *La buona fede nel diritto comunitario*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2003, p. 189 ss., il quale attesta un ampio ricorso alla clausola sulla buona fede nell'ambito delle direttive, riscontrandone, invece, una minore utilizzazione nei regolamenti europei. Condivisibilmente, l'A. sostiene che ciò avvenga perché le direttive permettono di adeguare alle peculiarità di ogni sistema giuridico la regola desumibile dal generico ricorso alla buona fede.

²⁹ LA VILLA, *Introduzione*, cit., p. 34 ss., ricorre alla scansione mala fede oggettiva/soggettiva, ma per quanto riguarda il secondo aspetto, a ben guardare, non ricava indicazioni decisive nel senso di ritenere che sia sufficiente uno stato di ignoranza colpevole, specie perché si riferisce ad ipotesi di anteriorità divenute rilevanti a seguito del d.lgs. 480/1992 (la ditta, la denominazione o ragione sociale, l'insegna...) e quindi idonee a formare un'azione di nullità per difetto di novità a prescindere dall'ignoranza o dalla conoscenza del registrante successivo.

Il secondo, consequenziale al primo, si è tradotto nella notevole difficoltà di individuare nel vasto insieme di figure riconducibili al concetto di mala fede quale sia quella meglio in grado di attagliarsi all'ordinamento settoriale dei segni distintivi. In altri termini, la clausola generale adoperata costringe l'interprete a vagliare il sistema di regole attinenti ai marchi nel suo complesso per sondare se essa possa trapiantarsi in tutta la sua potenziale estensione al suo interno, oppure se debba esserne limitata la portata.

In particolare, anticipando il risultato che s'intende raggiungere, si crede che non vi sia alcuno spazio per inscrivere l'accezione qualitativamente meno intensa della mala fede, ossia l'ignoranza colpevole³⁰, nell'ipotesi dell'art. 19, comma 2, c.p.i.; si è già avuto modo di affermare inizialmente che la condizione psicologica del registrante possa essere presa in considerazione solo laddove non si possa riscontrare nessun altro vizio estrinseco idoneo ad impedire o ad invalidare la registrazione.

Osservando il fenomeno da un altro punto di vista, si può dire che non è necessario verificare quale sia lo stato soggettivo di chi tenta di registrare un marchio che difetti di uno dei requisiti previsti dal c.p.i. o in violazione di uno dei divieti in esso sanciti; risulta invero ininfluenza che, ad esempio, chi richiede la registrazione sappia dell'esistenza di un marchio uguale (o simile) per prodotti identici (o affini), o che sia al corrente che su quel certo segno insistano dei diritti d'autore o di proprietà industriale altrui: basta che queste circostanze sussistano affinché la sua registrazione possa essere impedita o annullata.

Si deve perciò prendere atto di come il codice della proprietà industriale tenda a fissare oggettivamente e nella maniera più puntuale possibile le condizioni di liceità dell'esercizio del diritto di domandare (e ottenere) la registrazione di un marchio e da ciò si può desumere quali siano le finalità di carattere generale che presiedono alla concessione del privilegio di usare esclusivamente un certo segno, finalità solitamente identificate con l'esigenza di assicurare la libera disponibilità di segni da utilizzare sul mercato al fine di garantire e promuovere un corretto svolgimento della concorrenza³¹.

³⁰ Diversamente da quanto ritiene SPADA, *Opposizione*, loc. ult. cit.; ID., *La legittimazione*, loc. ult. cit.; ID., *Il giudizio*, cit., p. 324 s., 347, il quale include anche l'ignoranza "gravemente colpevole" del registrante in base ad un accostamento testuale alla disciplina della convalidazione. Tale opinione è ripresa anche da MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in *Commento tematico*, cit., p. 120.

³¹ Pone particolare enfasi su quest'ultimo aspetto MAYR, *La malafede*, cit., p. 70, 76 ss.. Vi accennano anche SPADA, *Parte generale*, in *Diritto industriale*, cit., p. 16 s.; ID., *Il giudizio*, cit., p. 341, 350; RICOLFI, *I segni distintivi di impresa*, in *Diritto industriale*³, Torino, 2009, p. 108; LA VILLA, *Introduzione*, cit., p. 33; ROVERATI, *op. cit.*, p. 500. Più in generale, per una ricca di serie di spunti sul rapporto tra marchi e

Cionondimeno, la rigidità di questo sistema lascia adito alla possibilità di insinuarsi tra i suoi interstizi per soddisfare interessi particolari incongruenti o apertamente confliggenti con gli obiettivi sopra descritti ed è per questo che la valutazione sul coefficiente psicologico del registrante imposta dall'art. 19, comma 2, c.p.i. è stata introdotta quale dispositivo di difesa di ultima istanza del sistema di valori disegnato dal legislatore. Alla luce di quanto sin qui detto, appare evidente che soltanto iniziative preordinate a trarre un indebito vantaggio dallo sfruttamento delle prerogative offerte dalla registrazione possano essere sanzionate a seguito di un apprezzamento *ex post* dell'intento perseguito attraverso le scelte compiute e si crede che sia da escludere che una simile strumentalizzazione possa essere realizzata da chi versi in uno stato di colpevole ignoranza.

In mancanza di vizi scaturenti da presupposti oggettivi³², l'attenzione quindi deve concentrarsi sull'atteggiamento di chi intende avvalersi di un diritto potestativo³³, quale è quello di domandare la registrazione di un marchio, esercitandolo per fini che non solo esulano da quelli che ispirano il sistema settoriale del diritto dei segni distintivi, ma si pongono apertamente in contrasto con essi, rivelandosi eventualmente pregiudizievole

concorrenza, v. PENNISI, *op. cit.*, p. 40 ss., nonché, più recentemente LENTI, *I Ferraristi possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari* (nota a App. Milano, 12 luglio 2006 e Trib. Milano, 3 febbraio 2003), in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 179 ss..

Pare inoltre degno di nota il rilievo leggibile in CGCE, 17 marzo 2005, n. C-228/03, in *Foro it.*, 2005, IV, c. 309 ss., con nota di G. Casaburi, secondo cui "il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato CE intende introdurre e conservare. In un sistema del genere le imprese devono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di segni distintivi che consentano di identificarli" (par. 25).

³² In merito a questo aspetto, valgono le considerazioni di BRECCIA, *L'abuso del diritto*, in *Dir. priv.*, 1998 (numero monografico dedicato all'abuso del diritto), p. 40 s., 69 s., ove si sostiene che "il concetto di abuso è utile quando si avverta l'esigenza di superare l'apparenza di una conformità del comportamento posto in essere all'esercizio di uno specifico diritto, non già quando tale problema non si ponga: proprio a causa della mancanza di una puntuale previsione legale della condotta a prima vista legalmente lecita".

³³ Per un primo approccio alla valutazione dell'abuso del diritto potestativo, cfr. RESTIVO, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, Milano, 2007, p. 80 ss.; MERUZZI, *L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005, p. 348 ss.; DELL'UTRI, *Potere e democrazia nei gruppi privati*, Napoli, 2000, p. 22 ss., 145 ss.; D. MESSINETTI, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, II agg., Milano, 1998, p. 3 ss., 21 s.; BRECCIA, *op. cit.*, p. 26 ss., spec. 29, 72 ss., 78; BUSNELLI, NAVARRETTA, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, ivi, p. 186 ss., 191; P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998, *passim*, e, con particolare riferimento ai diritti potestativi, p. 86, 92 ss.; LEVI, *L'abuso del diritto*, Milano, 1993, p. 117 s.; SALVI, *Abuso del diritto. Diritto civile*, in *Enc. Giur.*, I, Roma, 1988, p. 4 s.; GAMBARO, *Abuso del diritto. Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, I, 1988, p. 6; BIGLIAZZI GERI, *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 186 ss., 191; PATTI, *Abuso del diritto*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 2; PORTALE, *Impugnativa di bilancio ed exceptio doli*, in *Giur. comm.*, 1982, I, p. 421 ss.; PELLIZZI, *Exceptio doli (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 1076 s., nt. 5; SALV. ROMANO, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 166 ss., spec. 169.

per la posizione di coloro che possano dirsi portatori di un interesse legittimo³⁴ ad ottenere un certo segno, anche in relazione alle circostanze di fatto³⁵.

Quest'ultimo passaggio consente di valorizzare il ruolo svolto dall'esistenza di un interesse legittimo altrui, il quale, ponendosi come metro e limite della correttezza dell'agire del registrante, permette di individuare positivamente alcuni momenti di concreta rilevanza della sua mala fede al momento del deposito della domanda³⁶; se fosse invece riscontrabile un diritto soggettivo anteriore (sia esso configurabile, ad esempio, come diritto al nome - se notorio - o all'immagine, come diritto d'autore o di proprietà industriale: artt. 8, 14, comma 1, lett. c), c.p.i.), al suo titolare sarebbero infatti riservati mezzi di tutela caratterizzati da presupposti ed effetti differenti, ed il cui esercizio, vale la pena ribadire, prescinderebbe da qualsiasi indagine sull'ignoranza o sull'intento del

³⁴ Si preferisce utilizzare il riferimento a questa situazione giuridica soggettiva, anziché l'espressione "legittima aspettativa di tutela" ricorrente in dottrina e giurisprudenza, poiché meno vaga sul piano definitorio e sicuramente più esatta: non si crede, infatti, che di "aspettativa di diritto" si possa parlare in relazione a situazioni che, tutt'al più, possono qualificarsi come di mera aspettativa di fatto e, quindi, di per sé sprovviste di tutela (v. *infra* nel testo); né varrebbe a superare l'*impasse* sostenere che vi sia un'aspettativa giuridicamente riconosciuta per il fatto stesso che l'art. 19, comma 2, c.p.i. sanziona le domande di registrazione presentate in mala fede (come fa invece AMMENDOLA, *op. cit.*, 257), dal momento che questa disposizione prende in considerazione soltanto la condotta del registrante, disinteressandosi - comprensibilmente - della condizione del(/dei) controinteressato(/i). Questa lettura gode peraltro di un riscontro a livello di normativa europea, essendo l'interesse legittimo espressamente menzionato nell'art. 21, comma 1, lett. a) e comma 2, regolamento (CE), n. 874/2004, sui domini di primo livello ".eu"; e proprio dell'individuazione di tale situazione giuridica nell'ambito del già menzionato caso "Reifen" si è occupata l'avv. Generale Trstenjak nelle sue conclusioni (si vedano specialmente i parr. 69, 82 - 92). Per una panoramica delle teorie sull'interesse legittimo di diritto privato, v. GAMBA, *Diritto societario e ruolo del giudice*, Padova, 2008, 93 ss.; LIBERTINI, *Considerazioni introduttive*, in *Il diritto privato nel prisma dell'interesse legittimo*, a cura di U. Breccia, L. Bruscutta e F.D. Busnelli, Torino, 2001, p. 148 ss.; BIGLIAZZI GERI, *Interesse legittimo: diritto privato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino, 1993, p. 527 ss.; ID., *Contributo alla teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967, *passim*.

³⁵ Si accoglie in questo senso la tesi di BUSNELLI, NAVARRETTA, *op. cit.*, p. 204 s., secondo cui "la regola che consente di specificare il dato della «relazionalità» [dell'abuso del diritto, n.d.a.] rispetto all'esercizio di un diritto diverso da un diritto relativo è, dunque, l'ingiustizia del danno che, non solo, identifica l'altro soggetto coinvolto, attraverso la titolarità di un interesse meritevole di protezione risarcitoria, ma permette altresì di risalire alla diversa tipologia di impatto, determinata dal formale esercizio del diritto, in quanto elemento capace di contribuire a risolvere il conflitto di interessi determinato dalla fattispecie illecita"; LIBERTINI, *op. cit.*, p. 164 ss.. A proposito della relazionalità delle norme che compongono conflitti tra interessi eterogenei, v. anche ROTA, *Poteri privati e aspettative legittime*, in *I metodi della giustizia civile*, a cura di M. Bessone, E. Silvestri, M. Taruffo, Padova, 2000, p. 415 ss.. In senso critico, cfr. RESTIVO, *op. cit.*, p. 228 ss..

³⁶ A questo punto si è in grado di comprendere perché la mala fede dev'essere ancorata temporalmente a questo momento e non rileva se sopravvenuta: l'abuso emerge solo attraverso la registrazione ed in essa si concentra a causa della condizione privilegiata a cui dà accesso. In altri termini, il fenomeno che l'art. 19, comma 2, c.p.i. intende reprimere si realizza nel conseguimento abusivo del diritto di privativa garantito dalla registrazione: la mala fede sopravvenuta non potrà più vertere su tale aspetto, ma solo sulla fase dell'utilizzazione del segno, peraltro circondata normativamente da altri limiti e cautele. Non sembra così nemmeno possibile prendere in considerazione la buona o la mala fede che hanno accompagnato un preuso del marchio, considerato che la protezione accordata a tale situazione di fatto è meno intensa ed estesa di quella derivante dalla registrazione. Diversamente, AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 258 s..

terzo registrante³⁷. Lo stesso deve dirsi con riguardo alla sussistenza di un marchio identico o simile registrato o usato anteriormente (non in un ambito esclusivamente locale) per contraddistinguere prodotti identici o affini³⁸, e che pertanto sarebbe idoneo a provocare un difetto di novità del segno successivo³⁹.

³⁷ Non è certo possibile in questa sede affrontare il complesso problema attinente l'individuazione degli "aventi diritto" ad ottenere la registrazione di un marchio, ma si reputa comunque necessario mettere in risalto come il riferimento ai portatori di interessi legittimi sgombri il campo dalla necessità di invocare la nozione di "appartenenza" (o, specularmente, di "alienità") del marchio in relazione un soggetto diverso dal registrante in mala fede (così, ABRIANI, *Contenuto e requisiti del marchio. Acquisto del diritto*, in *Tratt. dir. comm.*, a cura di G. Cottino, II, Torino, 2001, p. 62, pur avvertendo immediatamente prima non senza una certa contraddittorietà che i soggetti tutelati dal divieto di registrazione in mala fede non si possono "(ancora) configurare propriamente come esclusivi «aventi diritto» alla [...] registrazione"; SPADA, *Il giudizio*, cit., p. 324 ss.; ID., *La nullità del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 624 s.; ID., *La registrazione*, cit., p. 441 ss.; MARASÀ, *op. cit.*, p. 119 s.; FAZZINI, *op. loc. ult. cit.*). Invero, queste nozioni sono talvolta così dilatate da risultare sfuggenti, se non conoscitivamente fuorvianti, anche a causa dell'accostamento del concetto di "appartenenza", proprio dell'ambito dei diritti reali, al diritto potestativo di registrare un marchio e per l'inavvertita sovrapposizione tra questo diritto e quello di esclusiva, ossia tra il diritto *al* marchio ed il diritto *sul* marchio (si considerino esemplificativamente le pagine di SPADA, *Il giudizio*, cit., p. 326 ss.).

Restando, quindi, impregiudicata la preliminare difficoltà di rintracciare gli "aventi diritto", si è comunque dell'opinione che se non esiste attualmente in capo ad un terzo alcun diritto ad ottenere la registrazione di un marchio, allora non possono trovare applicazione i rimedi offerti dall'art. 118, comma 3, c.p.i., poiché non può essere fornita prova dell'esistenza del fatto costitutivo del diritto (differentemente, v. ABRIANI, *op. loc. ult. cit.*; SPADA, *Il giudizio*, cit., p. 327 ss., ma anche il parziale ripensamento a p. 349 s.; ID., *La nullità*, loc. ult. cit.; ID., *La registrazione*, cit., p. 442; RICOLFI, *op. cit.*, p. 107 s.). Viceversa, se un tale diritto esiste, la tutela offerta dagli artt. 19, comma 2 e 25, lett. b), c.p.i., si presenterebbe "sovradimensionata" nei suoi presupposti (rispetto all'alternativa azione di nullità per altruità del segno: art. 118, comma 3, lett. b), c.p.i.) ed inadeguata nei suoi effetti in relazione alle possibili esigenze del titolare del segno (altrimenti perseguibili mediante l'azione di rivendica: art. 118, comma 3, lett. a), c.p.i.): sovradimensionata, da un lato, poiché si richiederebbe a costui di fornire la prova della mala fede altrui nella richiesta di una registrazione di un marchio che si assume proprio; inadeguata, dall'altro, poiché consentirebbe al titolare soltanto di ottenere la dichiarazione di nullità della registrazione, impedendogli tuttavia di conseguire il trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito. Anche allo scopo di conservare lo spazio di autonomia ed il ruolo sistematico che si è voluto riconoscere all'azione di nullità della registrazione per mala fede, si è perciò indotti a ritenere che non vi sia alcun rapporto di specialità o di complementarità tra questa e l'azione di rivendica.

Ad ogni modo, v. *infra* alla nota successiva.

³⁸ Non si crede, quindi, di poter accogliere l'opinione che, considerando sovrapponibili i difetti di novità a quelli di appartenenza, finisce per assimilarvi anche la nullità per mala fede, a sua volta concepita come una particolare manifestazione di un difetto di appartenenza del marchio. Ci si riferisce alla tesi pur autorevolmente formulata, rivista ed infine abbandonata nel tempo da SPADA, *Opposizione*, cit., p. 16 s., 18 (ove comunque si avverte una certa contraddittorietà); ID., *Il giudizio*, cit., p. 326 ss., spec. 332, 347 ss.; ID., *La nullità*, cit., p. 624 s., 629; ID., *La registrazione*, cit., p. 442 ss..

In senso opposto, oltre a considerare che nei casi di somiglianza difficilmente si potrebbe prospettare una questione di appartenenza, pare ancora valida e condivisibile l'argomentazione sviluppata dalla S.C. in un controversia sugli effetti di un contratto di coesistenza secondo cui "un marchio simile ad altro precedentemente brevettato può essere dichiarato nullo (se a sua volta registrato); di esso può il giudice inibire l'ulteriore uso: ma in nessuno dei due casi quel marchio solo perché simile, può dirsi appartenere al titolare dell'altro marchio. Si tratta di due piani diversi. Da un lato sta l'oggetto del diritto del titolare: quel segno distintivo e solo quel determinato specifico segno distintivo. D'altro lato il contenuto del diritto di esclusiva spettante al titolare di quel marchio, che si estende ad impedire ai terzi consociati (a quelli che producono o commerciano beni o servizi dello stesso genere) l'uso di segni non solo identici ma anche simili, al fine di evitare pericoli di confusione, tali anche quando si tratta soltanto di somiglianza e non di identità. Se si vogliono usare altri termini: da un lato sta il punto di riferimento dell'obbligo di astensione

In questo senso, l'assimilazione della mala fede al dolo e la sua incidenza su determinate situazioni soggettive - per così dire - preliminari consentono di interpretare in base ad una chiave sistematicamente unitaria l'eterogeneo repertorio di casi in cui si è ritenuto che trovassero applicazione gli artt. 19, comma 2, e 25, lett. b), c.p.i., ed anche identificare di ulteriori ove se ne presentassero. Pare soltanto opportuno evidenziare una conseguenza dell'effettiva individuabilità di un interesse legittimo in capo ad uno o più soggetti: si è convinti che solo con riguardo a costoro potrà riscontrarsi l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) necessario ad esercitare l'azione di nullità *ex art. 25, lett. b)*, c.p.i.. Affermando ciò, si evita di cadere nell'equivoco secondo cui in questi casi la legittima-

a carico di terzi, quel marchio ben determinato; d'altro lato il contenuto dell'obbligo negativo dei terzi che è di astenersi dall'uso di marchi non solo identici ma anche simili, tali comunque da arrecare confusione, od anche soltanto da creare pericolo di confusione" (Cass., 19 aprile 1991, n. 4225, in *GADI*, 1991, p. 77 ss., richiamata anche da GALLI, *Commento agli artt. 25, 29, 35, 38, 40 l.m.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, cit., p. 1188, a cui si rinvia per approfondimenti e riferimenti bibliografici).

³⁹ Si coglie l'occasione per sottolineare che rispetto alla registrazione in mala fede riscontrabile nella fattispecie della *convalidazione* prevista dall'art. 28 c.p.i. sussiste una differenza fondamentale: in quest'ultimo caso si è perfezionata in un'epoca anteriore la fattispecie in virtù della quale è sorto per un soggetto il diritto esclusivo di usare un marchio identico o simile al posteriore; il titolare antecedente potrebbe fin da subito ottenere una condanna inibitoria o una dichiarazione di nullità per difetto di novità del marchio successivo, ma se lo conosce e ne tollera l'uso per almeno cinque anni consecutivi, allora perde tali diritti, a meno che la registrazione non sia stata domandata in mala fede. Certamente, quindi, le ipotesi di registrazione in mala fede *ex art. 19, comma 2, c.p.i.*, non potranno essere dedotte al fine di impedire il perfezionarsi della convalidazione, mancando registrazioni anteriori o preusi rilevanti (contrariamente a quanto sostenuto da CAPRA, *op. cit.*, p. 85, nt. 91).

Ad ogni modo, se si aderisce alla linea di pensiero che vede nella convalidazione una misura volta ad impedire il tardivo ricorso all'azione di nullità o all'inibitoria da parte del titolare, è doveroso concludere che la mala fede del registrante debba consistere in una precisa consapevolezza dell'esistenza di un marchio altrui uguale o simile per prodotti analoghi o affini: solo un abuso del diritto di ottenere una registrazione può giustificare una tutela estesa del titolare anteriore (o del preutente) scientemente inerte. In altri termini, la mera conoscenza dell'esistenza di un marchio anteriore è insufficiente a fondare la mala fede, se non è accompagnata dalla coscienza della sua confondibilità con quello che s'intende registrare o dell'affinità dei prodotti o servizi per cui lo si adopererà (Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, p. 197; AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 264; *contra* SENA, *op. cit.*, p. 73). Oltretutto, non si può automaticamente predicare che dalla conclusione del procedimento pubblicitario derivi un effetto equivalente alla conoscenza delle informazioni registrate poiché il legislatore non ha voluto equiparare la conoscibilità garantita dalla registrazione alla conoscenza effettiva ed in considerazione delle effettive modalità di funzionamento dei registri dell'UIBM, senza considerare tutte le anteriorità rilevanti per cui può non esservi affatto una pubblicità. In pratica, se rispetto ad un marchio identico (usato per prodotti uguali o affini) è pressoché impossibile provare la propria buona fede, non altrettanto può dirsi in relazione ad un marchio simile ad uno antecedente, ed ancor di più se questo marchio è usato per prodotti non affini.

Salvo, quindi, le precisazioni appena espresse, si concorda con le osservazioni di NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel "sistema" delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, p. 348, il quale è convinto che sia "abbastanza problematico affermare che sia in buona fede *ex art. 48 l.m.* l'imprenditore che abbia registrato il proprio marchio senza curarsi di verificare se, per caso, quest'ultimo potesse collidere con altro marchio già registrato: di talché la buona fede sanante *ex art. 48 l.m.* investirà il giudizio di confondibilità dei due segni distintivi e caratterizzerà la tipologia dell'imprenditore «indipendente» piuttosto che quella dell'imprenditore «parassitario». Per un ulteriore approfondimento, si veda PENNISI, *La convalida del marchio*, Milano, 1991, p. 80 ss. 130 ss.; in giurisprudenza ha largamente attinto alle riflessioni di quest'autore Cass. S.U., 1° luglio 2008, n. 17927, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 254, con nota di E. Berti Arnoaldi.

zione all'esercizio dell'azione di nullità sia relativa e non assoluta: ciò che giustamente preclude l'accesso alla tutela reale per chi non è assistito da un interesse legittimo è la mancanza di interesse alla soppressione del diritto di esclusiva costituito dalla registrazione, prima ancora che una carenza di legittimazione⁴⁰.

Un ulteriore argomento a favore dell'esclusione dell'ignoranza colpevole dall'ambito della nozione di mala fede ed utile ad identificarla con il dolo può provenire dall'analisi economica del diritto. Concependo il diritto dei segni distintivi come l'insieme di regole che disciplinano l'efficiente (nonché corretta) allocazione dei diritti di esclusiva ed il loro sfruttamento nel mercato ed inoltre risolvono i conflitti che più frequentemente occorrono tra gli operatori economici, la mala fede svolge in seno ad esso un ruolo di parametro elastico per l'individuazione e la soluzione di nuove vertenze che ancora non siano state tipizzate.

Effettivamente, i criteri di definizione dei conflitti correlati alla novità, originalità ed altruità del marchio si sono sedimentati ed oggettivizzati nel tempo⁴¹ all'interno dell'ordinamento al fine di contribuire a realizzare una ragionevole prevedibilità degli esiti delle controversie, la quale, a sua volta, aiuta a ridurre i c.d. costi transattivi legati all'acquisizione ed all'uso di un segno. La complessità della realtà del traffico economico, tuttavia, non consente di regolamentare *ex ante* ogni possibile disputa, ed è perciò necessario munire il sistema di una "cartina al tornasole" attraverso cui determinare quali tra queste dispute "atipiche" siano meritevoli di considerazione e, al loro interno, quali interessi far prevalere. Se è vero che il diritto dei marchi conferisce sul mercato un

⁴⁰ Anche chi sostiene in via interpretativa che la legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità per mala fede sia relativa in relazione a casi di conflitti con altri interessi individuali (come fa SPADA, *Opposizione*, loc. ult. cit.; ID., *Il giudizio*, cit., p. 347 s., da cui si cita) è costretto ad ammettere che "ben si è fatto a non relativizzare *tout-court* anche la nullità conseguente al deposito in malafede: la clausola potrebbe infatti servire a contrastare appropriazioni di segni incompatibili con il diritto della concorrenza [...] e, in quest'ottica, dovrebbe potere essere invocata da chiunque abbia interesse alla rimozione della privativa e dal P.M.". Nello stesso senso, ANGELICCHIO, *Commento all'art. 122 c.p.i.*, in *Commentario breve*, cit., p. 602; RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, cit., p. 106, 108; ID., *I segni distintivi di diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 106.

Anche a livello istituzionale sono stati avvertiti i legami tra diritto dei marchi e diritto della concorrenza, avvertendosi condivisibilmente che "the concept of bad faith is broader than the concept of unfair competition, because bad faith may also occur in situations where there are no competitive relations between the legitimate holder of the trade mark and the bad faith applicant" (la citazione è tratta da OAMI, *Bad faith case study*, Alicante, 2003, p. 3, reperibile sul sito <http://oami.europa.eu>).

Per una specificazione dei casi in cui un controinteressato (o una serie chiusa di essi) è individuabile, si vedano le lettere c), d) ed e) dell'elenco formulato più oltre nel testo.

⁴¹ Cfr. in proposito gli interessanti spunti di GAMBARO, *Abuso del diritto. Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, I, 1988, p. 3, 7 (ripreso in seguito anche da BUSNELLI, NAVARRETTA, *op. cit.*, p. 196), secondo il quale la figura dell'abuso del diritto si è spesso evoluta da argine a casi estremi di condotta dolosa verso ipotesi di responsabilità oggettiva, saltando lo stadio della responsabilità per colpa.

vantaggio concorrenziale attraverso il conseguimento di uno *jus excludendi alios* e che lo sfruttamento di questo diritto consente ai consumatori di distinguere i prodotti desiderati ed agli operatori economici di attrarre i consumatori, è altrettanto vero che non si può eccedere nella salvaguardia di queste situazioni giuridiche latamente monopolistiche, poiché ciò renderebbe più arduo e costoso l'accesso al mercato e, in ultima istanza, restringerebbe surrettiziamente la concorrenza.

Cosicché, si è spinti a credere che, al di fuori dell'ambito delle contese che il diritto ha gradualmente tipizzato, si possa ritenere illecito il conseguimento del vantaggio concorrenziale assicurato dalla registrazione del marchio soltanto quando esso avvenga dolosamente (ossia, in presenza della consapevolezza di eludere la funzione tipica del marchio o di arrecare danno) da parte di chi ha depositato la domanda. Reputare, invece, che sia sufficiente anche uno stato di colpevole ignoranza, implicherebbe un sensibile innalzamento della diligenza richiesta a chi volesse procedere a registrare un marchio, e ciò comporterebbe un significativo aggravio dei controlli e delle ricerche necessarie per poter affermare la scusabilità della proprio stato soggettivo: una scelta del genere equivarrebbe ad imporre ad ogni aspirante titolare di un marchio registrato di rispettare non soltanto quelle condizioni e quelle situazioni giuridiche già riconosciute e protette dal diritto, ma anche una serie di altre che non sono né certe, né conoscibili *a priori*.

In quest'ottica, identificare il filtro intrinseco nella clausola di mala fede con il dolo non solo potrebbe ridurre i rischi per la concorrenza, ma anzi la favorirebbe, poiché - specie in un sistema a legittimazione aperta quale quello italiano - si impedirebbe l'accesso alla registrazione a quei soggetti (c.d. *rent-seekers*) che la sfrutterebbero esclusivamente o principalmente per precostituirsi delle rendite di posizione; si porrebbe inoltre un serio deterrente al proliferare di azioni di disturbo o di eccezioni pretestuose da parte di soggetti altrimenti sprovvisti (e probabilmente neanche meritevoli) di tutela.

Ad esplicitazione e conferma di tutto quanto è stato finora detto, si può riportare una serie di casi in cui si è ritenuto che la registrazione debba essere annullata perché conseguita in mala fede: a) il deposito o la pluralità di depositi (di marchi differenti o del medesimo marchio per una molteplicità di classi merceologiche: c.d. *stockpiling*⁴²) effet-

⁴² In relazione ad un particolare fenomeno della distribuzione commerciale, ossia un centro commerciale, non si può dire che concretizzi un'ipotesi di *stockpiling* il comportamento tenuto dall'imprenditore che lo gestisce, il quale ne registra il nome come marchio per svariate classi di prodotti. Come esattamente affermato da Trib. Torino, ord., 27 giugno 2006 (reperibile sul sito <http://www.darts-ip.com>), tale condotta appare invero collegata "alla distribuzione dei vari prodotti [...] attraverso le concessioni in affitto di

tuati in relazione a segni che consapevolmente non saranno destinati ad alcun uso imprenditoriale, né proprio, né altrui⁴³; b) il deposito di un segno realizzato al fine esclusivo di ostruire a terzi l'accesso al mercato o di ritrasferirlo dietro ingente corrispettivo⁴⁴; c) il deposito preventivo di un marchio elaborato da terzi di cui si è venuti a conoscenza casualmente o anche a seguito di un'attività di spionaggio industriale⁴⁵; d) il deposito preventivo di un marchio che sta avviandosi alla notorietà o in relazione al quale sta per sorgere un'altra "riserva di registrazione" a favore di un altro soggetto⁴⁶; e) il deposito di una domanda per la registrazione di un marchio effettuato abusando di particolari rapporti contrattuali con l'aspirante titolare del segno ed in mancanza di puntuali previsioni pattizie in proposito⁴⁷.

Rispetto a tutti questi casi estrapolati dalle maglie del sistema è possibile verificare la costante ricorrenza delle condizioni precedentemente individuate, ovvero il dolo del registrante e l'impossibilità di ricorrere ad un'altra forma di tutela idonea, se del caso, ad assicurare la realizzazione dell'interesse legittimo altrui compromesso.

Circa l'ipotesi *sub a*), è molto controverso in dottrina se essa conservi ancora un qualche rilievo a seguito del sostanziale venir meno del requisito della destinazione all'uso imprenditoriale del marchio⁴⁸ e dell'introduzione di un sistema a legittimazione aperta a

aziende commerciali ai vari operatori economici che costituiscono e costituiranno il [...] centro commerciale e in relazione alle quali concessioni essa appare aver ricevuto le necessarie pubbliche autorizzazioni".

⁴³ Su quest'ipotesi: SENA, *op. cit.*, p. 74; MAYR, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, cit., p. 260 s., 265; ID., *La malafede*, cit., p. 74 s., 78 s.; AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 261 ss.; LIBERTINI, *La legittimazione*, cit., p. 473 ss., 498; SPADA, *La legittimazione*, cit., p. 224 ss.; ID., *La registrazione*, cit., p. 437 ss.; ROVERATI, *op. cit.*, p. 500 ss.. Per un'elencazione sintetica, VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, p. 216.

⁴⁴ Cfr. MAYR, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, cit., p. 265; ID., *La malafede*, cit., p. 74 s.; AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 259 ss.; LIBERTINI, *op. loc. ult. cit.*.

⁴⁵ Al riguardo, si vedano SENA, *op. loc. ult. cit.*; MAYR, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, cit., p. 264; AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 254 ss.; LIBERTINI, *La legittimazione*, cit., p. 497 s..

⁴⁶ Sul punto, cfr. MAYR, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, cit., p. 264 s.; ID., *La malafede*, cit., p. 74; AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 258; LA VILLA, *Introduzione*, cit., p. 34 s.; VANZETTI, GALLI, *op. cit.*, p. 164 s.; GALLI, *Commento all'art. 22 l.m.*, cit., p. 1182; ID., *Commento agli artt. 25, 29, 35, 38, 40 l.m.*, cit., p. 1187; RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, cit., p. 123.

⁴⁷ A condizione, ovviamente, che entrambi operino in Italia e che il marchio sia registrato presso l'UIBM, altrimenti troverebbe applicazione l'art. 6-septies CUP. In merito a quest'ultima ipotesi, v. SENA, *op. loc. ult. cit.*; MAYR, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, cit., p. 264 s.; LIBERTINI, *La legittimazione*, cit., 498; LA VILLA, *Introduzione*, cit., p. 34.

⁴⁸ In senso contrario non è sufficiente argomentare che nella parte finale dell'art. 7 c.p.i. (in ciò identica al previgente art. 16 l.m.) sia richiesto che i marchi siano "atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese" (così, SPADA, *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, in *AIDA*, 1993, p. 94), poiché, come ha giustamente sottolineato GALLI, *Commento all'art. 22 l.m.*, cit., p. 1180, (ed anche in VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, p. 161 s.) "questo riferimento non sembra [...] decisivo, dato che la previsione dell'art. 16 riguarda solo l'astratta capacità del segno a distinguere (ossia la capacità distintiva), non la concreta destinazione del segno a questo scopo".

partire dal 1992⁴⁹. Pur nella consapevolezza dell'estrema difficoltà di accertare una volontà orientata ad escludere qualsiasi possibile destinazione del marchio al mercato, non si crede di poter scartare una simile ipotesi e non certo per acritica continuità interpretativa rispetto all'ormai lontano originario assetto della legge marchi del '42: se si conviene, invero, che esista un legame tra il diritto dei marchi e quello della concorrenza e che un abuso dell'esclusiva scaturente dalla registrazione possa introdurre una significativa barriera all'ingresso in determinate aree merceologiche ove la disponibilità di segni distintivi appetibili risulta già piuttosto ridotta, allora la mala fede del registrante può rappresentare il *trait d'union* tra le sfere d'applicazione di questi settori normativi⁵⁰, fornendo così lo strumento attraverso cui reprimere condotte certamente contrarie allo scopo per cui l'esclusiva è concessa.

È senz'altro possibile (oltre che necessario) estendere il nesso tra un marchio e la sua destinazione ad un uso imprenditoriale fino a coprire gli usi indiretti di cui all'art. 19, comma 1, c.p.i., ma non si può escluderlo del tutto; se invece così si ritenesse, si potrebbe allora arrivare alla paradossale conclusione per cui sarebbe sufficiente provvedere a ripresentare ogni cinque anni la domanda di registrazione di un certo marchio per evitare il verificarsi della decadenza per non uso (art. 24 c.p.i.), unica sanzione - ad applicazione necessitatamente *ex post* - contro la concreta inerzia del titolare⁵¹. All'opposto, proprio la necessità di provare la sussistenza di un legittimo motivo per il non uso al fine di evitare la decadenza fornisce un ulteriore argomento a favore della te-

⁴⁹ A favore della rilevanza si pronunciano, anche se con varietà di posizioni: MAYR, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, cit., p. 260; ID., *La malafede*, cit., p. 73, 78; LIBERTINI, *La legittimazione*, cit., p. 475 s., 498; SPADA, *La registrazione*, cit., p. 226, 229; ID., *La registrazione*, cit., p. 438 s., testo e nt. 7; ROVERATI, *op. cit.*, p. 500, 503 s.; FAZZINI, *op. cit.*, p. 189 s.. Diversamente, ponendo particolarmente in risalto la funzione attrattiva del marchio, FLORIDIA, *op. cit.*, p. 114 s.; ABRIANI, *op. cit.*, p. 59; RICOLFI, *Segni distintivi di diritto interno*, cit., p. 28; nello stesso senso, ma sulla scorta dell'enfasi riposta sulla mancanza di necessità dell'uso diretto e sulla liceità dell'intento di cedere il marchio o concederlo in licenza, AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 246 s., 260 ss..

⁵⁰ Così anche LA VILLA, *Introduzione*, cit., p. 36, per il quale la norma sulla mala fede può "costituire un punto di contatto tra regole di correttezza professionale, finora valorizzate solo in materia di concorrenza sleale o contrattuale [...] e ricondurre la concessione e tutela di un diritto, qui di esclusiva, a una valutazione di legittimità e correttezza cui i sistemi troppo astratti come il nostro non sono ancora abituati".

⁵¹ In proposito, v. ABRIANI, *op. cit.*, p. 76; RICOLFI, *I segni distintivi di diritto interno*, cit., p. 112, i quali avvertono della necessità di impedire simili abusi. In giurisprudenza si registra un'esplicita presa di posizione nel senso qui accolto da parte di Trib. Bologna, 19 dicembre 2008, leggibile sul sito <http://www.darts-ip.com>, secondo cui "chiunque [può] validamente registrare un marchio, sia egli imprenditore (o si proponga di diventarlo) o non sia egli tale, con l'unico limite che possa rinvenirsi in capo allo stesso la volontà di destinare il segno a svolgere la sua funzione commercialmente distintiva".

si qui accolta⁵²: la destinazione al mercato è la condizione *normale* del marchio, mentre la mancata utilizzazione è quella *patologica* e dev'essere giustificata per non perdere il diritto di privativa, allo scopo di evitare la costituzione e la perpetuazione di ingiustificati monopoli sui segni oggetto di registrazione⁵³.

Con riguardo alla fattispecie *sub b)*, si deve rilevare che essa può trarre origine da condotte materialmente identiche da quelle che possono dar luogo alla prima ipotesi, ma che tuttavia si devono distinguere da esse in virtù di due fattori: 1) è soltanto escluso che l'uso del marchio avvenga da parte del registrante, ma non di terzi; 2) l'anormalità della condotta del registrante si riverbera in maniera oggettivamente pregiudizievole per certi terzi, nel momento in cui asservisce la protezione fornita dalla registrazione a fini che le sono estranei.

L'esame di condotte di questo genere ha fatto sovente evocare dalla dottrina il riferimento agli atti emulativi⁵⁴ e si può in linea di principio concordare con tale qualificazione, poiché il dolo, che, come si è già detto, caratterizza e delimita tutte le ipotesi di registrazione in mala fede, qui trascolora in una consapevolezza di ledere l'altrui sfera

⁵² Un altro indizio che indirettamente convince della bontà della soluzione accolta scaturisce dalla modifica realizzata con il d.lgs. 131/2010 di alcuni dei riferimenti presenti nel c.p.i. al “nome a dominio aziendale”, che sono stati sostituiti dalle locuzioni (per vero non fungibili) “nome a dominio usato nell'attività economica” e “nome a dominio di un sito usato nell'attività economica”. Si crede che con tale variazione si sia inteso porre l'accento posto sull'effettivo impiego nell'attività d'impresa dei nomi a dominio e dei siti internet, affinché non li si possa meramente occupare (realizzando l'ipotesi nota col nome di *cybersquatting*) per preconstituire un'antiorità rilevante in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi (arg. ex artt. 12, comma 1, lett. *b*) e 22 c.p.i.).

Nel breve spazio di questa nota resta da segnalare che questo intervento pare per altro verso criticabile perché, oltre all'intrinseca diversità alle espressioni adoperate, nell'art. 118, comma 6, c.p.i. la locuzione originaria è stata inspiegabilmente conservata, creando così una vistosa asimmetria terminologica suscettibile di gravi incertezze applicative.

⁵³ Tale conclusione è peraltro confortata dalle recenti sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di Giustizia (rispettivamente, Trib. CE, 23 febbraio 2006, n. T-194/03, parr. 43 - 46, e CGUE, 13 settembre 2007, n. C-234/06 P, parr. 100 - 105) che escludono la compatibilità della pratica della registrazione dei marchi difensivi con il sistema introdotto dall'art. 43, commi 2 e 3, regolamento (CE) n. 40/94 (oggi art. 42, commi 2 e 3, regolamento (CE) n. 207/2009) e si sottolinea opportunamente che “il concetto di «legittime ragioni» contenuto in tale articolo si riferisce, in sostanza, a circostanze esterne al titolare del marchio che impediscano l'uso dello stesso, e *non ad una normativa nazionale* che consenta un'eccezione alla regola della decadenza del marchio per mancato uso quinquennale quand'anche tale mancato uso derivi dalla volontà del titolare di detto marchio” (corsivo aggiunto).

Sui termini della questione, con particolare attenzione al profilo concorrenziale, v. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio*, Padova, 1991, *passim*, ma spec. p. 89 ss., 134 ss., 236 ss.; ID., *Commento all'art. 24 c.p.i.*, in *Commentario breve*, cit., p. 318 ss..

⁵⁴ Cfr. SENA, *op. cit.*, p. 74 s.; LA VILLA, *Introduzione*, cit., p. 34; MAYR, *La malafede*, cit., p. 78 s..

giuridico-patrimoniale⁵⁵, secondo lo schema dello *Schikaneverbot*, delineato in termini generali nel diritto tedesco⁵⁶.

Se li si considera in maniera “atomistica”, non si può dubitare, infatti, dell’estrinseca liceità degli atti posti in essere dal registrante, nel momento in cui offre a terzi di comprare il marchio da lui non usato, o di divenirne licenziatari, ma arrestarsi a questa superficiale constatazione significherebbe deliberatamente ignorare tutto ciò che si colloca oltre gli ormai obsoleti confini del brocardo *neminem laedit qui jure suo utitur*⁵⁷. L’esame analitico, quindi, rischia di far perdere di vista l’articolarsi del comportamento del registrante, che la norma sulla mala fede impone invece di valutare complessivamente nel suo oggettivo svolgimento⁵⁸ al fine di sanzionare la condotta di chi si avvale del marchio per fini esorbitanti rispetto a quelli per cui il diritto di privativa è concesso, a maggior ragione se ciò arreca pregiudizio a terzi. Ci si allinea in questo modo al condivisibile orientamento dottrinario che valuta sulla scorta di presupposti esclusivamente ogget-

⁵⁵ E non in uno sfuggente *animus nocendi*, censurato da AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 260, il quale reputa che il riferimento ad esso “presti il fianco a facili critiche e si risolva in buona sostanza nell’attribuire rilievo ad elementi oggettivi quali il mancato esercizio di una attività di impresa da parte del registrante, il mancato uso del segno da parte di costui, l’offerta in vendita o in licenza di un marchio registrato ma mai usato”. Così opinando, però, non si svaluta tanto l’intento del registrante, quanto il legame funzionale che vincola ed unifica una simile sequenza di atti, il tutto alla presenza di circostanze oggettive che consentirebbero un’agevole accertamento dell’anormalità della condotta.

⁵⁶ La norma di riferimento è recata dal § 226 BGB, secondo cui “è vietato l’esercizio di un diritto quando abbia come unico scopo quello di arrecare danno ad un terzo”, mentre in Italia l’applicazione testuale più nota sarebbe riscontrabile nell’art. 833 c.c., dettato per lo specifico ambito dell’esercizio del diritto di proprietà (e, più in generale, dei diritti reali). Circa questa peculiare figura di abuso del diritto, sul suo sostanziale insuccesso e sulla prevalenza del ricorso al § 242 BGB, cfr. *ex plurimis* RESTIVO, *op. cit.*, p. 87 ss.; MERUZZI, *op. cit.*, p. 331 ss., testo e note; BARALDI, *Le «mobili frontiere» dell’abuso del diritto: l’arbitrario recesso ad nutum dall’apertura di credito a tempo determinato*, in *Cont. imp.*, 2001, p. 927 ss.; BRECCIA, *op. cit.*, p. 21 ss., 29 s., 42 ss.; BUSNELLI, NAVARRETTA, *op. cit.*, p. 176, 183 s.; BIGLIAZZI GERI, *Buona fede*, cit., p. 186 ss.; GAMBARO, *op. cit.*, p. 4; PATTI, *op. cit.*, p. 3, 5 ss.; PORTALE, *op. cit.*, p. 415, 419 ss..

⁵⁷ Sembra invece attestato su questa posizione AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 247. Ma v. NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, I, p. 32, il quale segnalava autorevolmente già negli anni ’50 il pericolo di riservare un’esclusiva considerazione alla “esteriore e formale conformità del comportamento del soggetto, al contenuto astratto di un suo diritto, astraendo totalmente dai motivi soggettivi e dai riflessi negativi che quel comportamento può avere sulla posizione del *proximus* o, addirittura, sugli interessi collettivi e generali che sono alla base di tutto l’ordinamento giuridico”, pericolo suscettibile di sfociare “nell’affermazione del dominio incontrastato dell’arbitrio individuale e nella correlativa negazione di ogni autorità della legge”.

⁵⁸ In questo caso si rende evidente la necessità di procedere ad una ricostruzione unitaria, come raccomandato anche dalla Corte di Giustizia nei casi Lindt e Reifen (rispettivamente, CGCE, 11 giugno 2009, n. C-529/07 e CGUE, 3 giugno 2010, n. C-569/08). Si può immaginare una sequenza in cui inserire la mancanza di esercizio di un’attività imprenditoriale, il non uso del segno accompagnato dalla minaccia di ricorso all’autorità giurisdizionale per inibire l’uso altrui e richiedere spropositati risarcimenti, o anche l’avvio di trattative per la cessione del marchio o di una licenza di uso su di esso verso corrispettivi ingiustificatamente esosi, oppure l’ostruzione di un mercato nazionale per un imprenditore concorrente...

tivi l'incongruità del concreto esercizio del diritto rispetto alla sua configurazione normativa⁵⁹.

Le ipotesi *sub c)* e *d)* presentano invece svariate caratteristiche comuni e distintive rispetto alle precedenti ed alla successiva, poiché sono sempre identificabili uno o più soggetti (o, comunque, una serie chiusa di controinteressati) il cui interesse legittimo è leso da quello del depositante precursore, ed è riscontrabile un'attività prodromica alla registrazione o all'uso su larga scala del marchio, oppure una notorietà *in nuce* del segno che possono essere assimilate *quoad effectum*, in quanto idonee a fondare una ragionevole prospettiva di acquisizione di un diritto di esclusiva⁶⁰.

Infine, l'ipotesi *sub e)* non pone particolari problemi rispetto alla sua individuazione, potendosi utilmente sfruttare a questo scopo quanto già affermato in relazione all'art. 6-*septies* CUP⁶¹, con l'unica precisazione che il novero dei rapporti rilevanti tra l'aspirante titolare del marchio ed il suo precursore di mala fede non deve ritenersi limitato solo a quelli che trasmettono la facoltà o l'obbligo di servirsi del segno distintivo, ma aperto anche ad altre figure, quali, ad esempio, gli ex amministratori di una società, i soci, i consulenti o i dipendenti infedeli.

Un cenno conclusivo merita la questione concernente la ripartizione dell'onere della prova della nullità per mala fede del registrante, la quale sembra oggi potersi agevolmente risolvere sulla scorta dell'applicazione della regola secondo cui chi impugna il titolo ha l'onere di provarne la nullità (arg. *ex art.* 121 c.p.i., che sul punto costituisce una trasposizione del principio generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c.)⁶². Si concorda, infatti, con l'opinione secondo cui la presunzione introdotta dall'art. 1147, com-

⁵⁹ Senza alcuna pretesa di completezza, oltre agli autori citati *supra*, *sub* nt. 33 e nt. 56, si segnalano le posizioni di MERUZZI, *op. cit.*, p. 361 ss.; DOLMETTA, *Exceptio doli generalis*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, I, p. 153, 156 s., 181 s.; D. MESSINETTI, *op. cit.*, p. 3 s.; BUSNELLI, NAVARRETTA, *op. cit.*, p. 195 s.; SALVI, *op. cit.*, p. 2; PATTI, *op. cit.*, p. 5 ss.; SALV. ROMANO, *op. loc. ult. cit.*.

⁶⁰ Scettico in proposito è invece AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 257, al quale "non pare [...] facile capire quale potrebbe essere l'interesse meritevole di tutela di chi ha intenzione di adottare un dato segno come marchio e tuttavia non si preoccupa di provvedere immediatamente al suo deposito, né di mantenere riservata quest'intenzione insieme al segno stesso". Mentre, da un lato, si può convenire che la norma dell'art. 19, comma 2, c.p.i. non può essere estesa fino a proteggere anche chi deve imputare solo a sé di aver perso la possibilità di accaparrarsi un marchio, dall'altro, tuttavia, si crede che solo delle malintese istanze di efficientismo - contraddette dallo stesso testo normativo - possano spingere a privilegiare incondizionatamente la posizione del "primo arrivato".

⁶¹ Per cui v. *supra*, *sub* par. 2.1.

⁶² Una considerazione a parte probabilmente meritano le ipotesi *sub e)*, appena trattate, per le quali si crede che dovrebbe essere il registrante a dover fornire una giustificazione della propria condotta, per effetto di un'inversione dell'onere probatorio analoga a quella riscontrabile nella fattispecie disciplinata dall'art. 6-*septies* CUP.

ma 3, c.c. non possa trovare applicazione al di fuori della materia del possesso⁶³, e ciò contribuisce ulteriormente a smentire l'interpretazione di chi, suggestionato dalla portata espansiva tradizionalmente associata a questa norma, ricomprende nella mala fede *ex art. 19, comma 2, c.p.i.* anche l'ignoranza colpevole, ma solo se grave.

3.1 Differentemente da altri stati europei, la giurisprudenza italiana sulla nullità per registrazione in mala fede è piuttosto esigua, forse anche a causa del fatto che il preuso dotato di notorietà non puramente locale è considerato nel nostro ordinamento una anteriorità rilevante⁶⁴, ma ciò consente di apprezzarla con un elevato grado di approfondimento. Da un esame incrociato delle riviste giuridiche e delle banche dati informatiche, infatti, emerge che le pronunce di pubblico dominio in questa materia siano 36⁶⁵, con una netta preponderanza al loro interno di quelle rese dai tribunali (32). La mala fede del registrante è stata rilevata in 17 pronunce, mentre nelle restanti 19 non si è riconosciuto che ne ricorressero i presupposti, o che l'elemento soggettivo fosse comunque rilevante nel caso concreto. Dalla *summa divisio* così nettamente tracciata non si deve

⁶³ Per tutti, v. BIGLIAZZI GERI, *Buona fede*, cit., p. 161 s., 168 s., la quale all'esito del percorso argomentativo conclude che "dovrebbe risultare altresì superato l'ostacolo costituito dall'inevitabile (non meramente apparente) contraddittorietà dell'opinione che - pur elevata a principio generale la regola posta dall'art. 2697, ma esclusa la necessaria scusabilità, in ogni caso, dell'errore - finisce con l'ammettere che la condizione soggettiva di buona fede debba presumersi quante volte non sia *in lege* la dimostrazione che «solo una persona di speciale diligenza avrebbe potuto, nel caso, evitare l'errore», e ciò almeno finché la prova della colpa grave e, quindi, dell'assoluta improbabilità dell'errore non costituisca indice di una mala fede, che spetterebbe all'interessato vincere con la prova contraria". Nell'ambito del diritto dei segni distintivi, una simile riflessione è proposta anche da NIVARRA, *op. cit.*, p. 330 s.; PENNISI, *op. cit.*, p. 117 ss..

⁶⁴ Contrariamente a quanto accade, ad esempio, negli ordinamenti dei paesi germanofoni, in cui una simile protezione non è riconosciuta: v. *infra*, sub par. 4.1.3.

⁶⁵ Ove non diversamente indicato, le pronunce sono state reperite sulla banca dati consultabile sul sito <http://www.darts-ip.com>: App. Roma, 10 marzo 2006; App. Milano, 16 gennaio 2004, in *GADI*, 2004, n. 4706; App. Bologna, 28 giugno 2002, in *GADI*, 2003, n. 4505; App. Venezia, 17 giugno 2002, in *GADI*, 2002, n. 4446; Trib. Milano, 13 marzo 2009, cit.; Trib. Roma, 24 novembre 2008; Trib. Bologna, 19 dicembre 2008, cit.; Trib. Roma, 17 novembre 2008; Trib. Milano, 5 novembre 2008; Trib. Roma, 18 agosto 2008; Trib. Venezia, 21 maggio 2008; Trib. Napoli, ord., 15 maggio 2008; Trib. Roma, 10 marzo 2008; Trib. Bologna, 8 febbraio 2008, reperibile sulla banca dati <http://www.leggiditalia.it>; Trib. Milano, 4 febbraio 2008; Trib. Bologna, 23 novembre 2007, reperibile sulla banca dati <http://www.leggiditalia.it>; Trib. Roma, ord., 22 ottobre 2007; Trib. Torino, 11 gennaio 2007, consultabile sulla banca dati <http://www.leggiditalia.it>; Trib. Napoli, ord., 18 settembre 2006; Trib. Roma, 8 luglio 2006; Trib. Torino, ord., 27 giugno 2006, cit.; Trib. Napoli, 12 giugno 2006; Trib. Venezia, 20 marzo 2006; Trib. Napoli, ord., 7 febbraio 2006; Trib. Milano, ord., 22 dicembre 2005; Trib. Napoli, ord., 13 ottobre 2005; Trib. Roma, 17 maggio 2005, in *GADI*, 2005, n. 4877; Trib. Venezia, ord., 7 luglio 2004; Trib. Milano, ord., 22 giugno 2004; Trib. Milano, 23 luglio 2003, in *GADI*, 2005, n. 4793; Trib. Alba, ord., 29 aprile 2003, in *GADI*, 2003, n. 4570; App. Bologna, 28 giugno 2002, in *GADI*, 2003, n. 4505; Trib. Milano, ord., 7 agosto 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, p. 444, con nota di G. Sena; Trib. Milano, ord., 23 dicembre 1999, in *GADI*, 2000, n. 4115; Trib. Napoli, ord., 5 novembre 1998, in *GADI*, 1998, n. 3841; Trib. Venezia, 21 luglio 1998, in *GADI*, 1999, n. 3939.

comunque far discendere una presunzione di attendibilità delle soluzioni offerte dai giudici di merito, se solo si considera che una componente significativa dei provvedimenti è rappresentata da ordinanze emesse in procedimenti cautelari (12), la cui adeguatezza ad assurgere al ruolo di precedenti è quanto meno discutibile a causa della concisione delle motivazioni e della sommaria delibazione del(l'incompleto) quadro probatorio. Non si registra, infine, alcuna sentenza nota della Suprema Corte che contribuisca a regolare la notevole disomogeneità di vedute riscontrata nella giurisprudenza di merito. Addentrandosi nell'analisi, si può in generale riscontrare una notevole superficialità ed approssimazione nell'individuazione stessa dello concetto di mala fede, le cui definizioni appaiono viepiù eterogenee e spesso fortemente influenzate dai fatti di causa, salvo alcuni provvedimenti che presentano ricostruzioni compatibili con quella qui suggerita⁶⁶. Si spazia, così, da pronunce in cui spicca nitidamente il ricorso alla criticata concezione soggettiva degli atti emulativi ("la consapevolezza di arrecare pregiudizio ad altri con la propria condotta [...] non è elemento sufficiente a ritenere integrato il presupposto della mala fede", dovendosi inoltre indagare "gli ulteriori scopi che il registrante deve proporsi di raggiungere attraverso la propria condotta"⁶⁷), a motivazioni in cui l'argomentazione è appagata da un fugace e indiscriminato riferimento alla consapevolezza ed all'ignoranza colpevole della legittima aspettativa altrui⁶⁸, per approdare a de-

⁶⁶ Da ultimo, v. Trib. Milano, 13 marzo 2009, cit., che però criticabilmente non applica l'art. 6-*septies* CUP al caso esaminato (v. *supra*, *sub* nt. 10).

⁶⁷ Come in Trib. Bologna, 19 dicembre 2008, cit.. Nello stesso senso anche altre pronunce del medesimo tribunale (Trib. Bologna, 8 febbraio 2008, cit., e Trib. Bologna, 23 novembre 2007, cit.), ove si legge in un identico passaggio argomentativo che la mala fede è caratterizzata "da un contegno che non è di mera consapevolezza di violare l'altrui diritto - e del resto ove ciò avesse voluto la norma non avrebbe utilizzato il noto concetto di «mala fede», che supera la mera conoscenza ed implica un approfittamento contrario alle regole di comportamento - ma di abuso specificamente volto a pregiudicare le altrui legittime aspettative di tutela, abuso che può assumere le vesti più varie, tutte comunque caratterizzate da tale «consapevolezza» qualificata". Così anche Trib. Alba, ord., 29 aprile 2003, cit., p. 990; Trib. Napoli, ord., 5 novembre 1998, cit., p. 976.

Peraltro, non si può mancare di notare che con il riferimento incidentale alla "consapevolezza di violare l'altrui diritto", il giudice del merito incorre in una considerevole svista, giacché, come si è detto *supra*, *sub* par. 2.2, se vi è un diritto altrui, allora l'elemento soggettivo è irrilevante. Correttamente, invece, si pronuncia Trib. Roma, ord., 22 ottobre 2007, cit., secondo cui "deve escludersi che costituiscano ipotesi di registrazione in malafede i casi nei quali il deposito del marchio sia avvenuto nella consapevolezza di violare un altrui diritto su un segno, poiché tali casi sono già previsti come ipotesi di invalidità da altre specifiche norme". In termini, Trib. Roma, 17 maggio 2005, cit., p. 915; nello stesso senso anche Trib. Milano, 23 luglio 2003, cit., p. 191 s..

⁶⁸ Questo è l'atteggiamento riscontrabile, ad esempio, in Trib. Roma, 17 novembre 2008, cit.; Trib. Venezia, 21 maggio 2008, cit.; Trib. Roma, 10 marzo 2008, cit..

cisioni in cui sono valutati elementi palesemente estranei alla norma dell'art. 19, comma 2, c.p.i., quali la notorietà all'estero di un certo marchio, poi registrato anche in Italia⁶⁹.

Una certa trascuratezza argomentativa (e forse una fraintesa necessità di esplicita pronuncia su ogni domanda di parte, anche in ipotesi di possibile assorbimento) è poi all'origine di un gruppo di provvedimenti in cui la nullità della registrazione del marchio oggetto di controversia è stata dichiarata congiuntamente per la sussistenza di talune cause di natura oggettiva (tra cui principalmente il difetto di novità) ed *anche* per la mala fede del registrante, in vistosa contraddizione con il ruolo sistematico di norma di chiusura del sistema a valenza autonoma generalmente riconosciute⁷⁰.

Un'ulteriore riflessione merita di essere svolta in relazione al genere di vicenda fattuale da cui è scaturita una lite avente ad oggetto la nullità della registrazione per mala fede: sembra, infatti, che le circostanze concrete che più frequentemente hanno sospinto i giudici ad accertare la nullità sono quelle convenzionalmente associate con l'abuso di un rapporto intercorrente tra le parti⁷¹. Pur non mancando qualche altra fattispecie⁷², la netta prevalenza delle ipotesi di questo tipo permette verosimilmente di dedurre che sia difficile pronosticare il raggiungimento della notorietà di un segno o la realizzazione di un preuso rilevante al fine di anticipare il soggetto che legittimamente aspira ad aggiu-

⁶⁹ V. App. Milano, 16 gennaio 2004, cit., p. 760 ss., in cui si ritiene necessario "ricavare un paradigma applicativo che trovi riscontri nei principi positivi affermati nell'ambito dell'ordinamento del marchio: nella specie, assume indubbio rilievo il richiamo dei cui all'art. 17, comma 1°, lettera b), in riferimento all'art. 6-*bis* della Convenzione dell'Unione", per colmare la genericità della formula del previgente art. 22, comma 2, l.m..

⁷⁰ Tale fenomeno si presenta nella sua massima intensità in App. Bologna, 28 giugno 2002, cit., p. 353 s., nella quale si accumulano (senza essere assorbiti) un difetto di novità, la violazione del divieto di registrare come marchio nomi di enti o associazioni contraddistinti da notorietà e, da ultima, anche la mala fede del registrante. Riscontrano, invece, la compresenza di un difetto di novità e della mala fede: Trib. Roma, 17 novembre 2008, cit.; Trib. Roma, 8 luglio 2006, cit.; Trib. Napoli, ord., 5 novembre 1998, cit.. Si è così ampiamente avverata la previsione espressa nella nota redazionale a App. Milano, 16 gennaio 2004, cit., p. 754, secondo cui, a causa della "difficile interpretazione e collocazione sistematica" del divieto di registrazione in mala fede, si poneva "il rischio di vederlo invocato *ad abundantiam* in ogni ipotesi di registrazione maliziosa".

⁷¹ Ciò ha anche comportato che nella maggior parte dei casi la nullità per mala fede sia stata oggetto di un'azione e non di un'eccezione. Cfr. App. Bologna, 28 giugno 2002, cit.; Trib. Milano, 13 marzo 2009, cit.; Trib. Bologna, 19 dicembre 2008, cit.; Trib. Roma, 17 novembre 2008, cit.; Trib. Milano, 4 febbraio 2008, cit.; Trib. Bologna, 23 novembre 2007, cit.; Trib. Venezia, 20 marzo 2006, cit.; Trib. Milano, 23 luglio 2003, cit..

⁷² Vale la pena ricordare, tra gli altri, il caso del "Moro di Venezia" (deciso in maniera divergente da Trib. Venezia, 21 luglio 1998, cit., p. 573, che negò la rilevabilità della mala fede, e da App. Venezia, 17 giugno 2002, cit., p. 997 ss., che invece la riscontrò), in cui i titolari di un piccolo calzaturificio avevano preventivamente registrato il nome con cui era stata battezzata un'imbarcazione da regata che sarebbe poi rapidamente assunta agli onori della cronaca grazie ad una serie di successi sportivi, al fine di poter richiedere al legittimo interessato allo sfruttamento del segno un prezzo esorbitante per la sua cessione.

dicarsi il diritto sul marchio, a meno che non si operi strettamente a contatto con lui⁷³, specie in un ordinamento, quale quello italiano, in cui il novero delle anteriorità rilevanti è particolarmente esteso.

L'ultimo significativo dato che emerge dallo scrutinio delle decisioni è che, anche laddove si riconosce che la registrazione abbia rappresentato una lesione per l'interesse legittimo di un terzo, non si è mai giunti ad una condanna al risarcimento dei danni, ove richiesta. Ciò non tanto perché non sia stata riconosciuta la sussistenza di un interesse legittimo del controinteressato o ne sia stata negata in astratto la risarcibilità, ma semplicemente a causa del fatto che le domande risarcitorie sono sempre state ritenute sformate di prova.

4.1 Come abbiamo avuto modo di segnalare, il legislatore tedesco ha in un primo tempo scelto di attuare le norme sulla mala fede opzionalmente raccomandate nella direttiva 2008/95/CE nel *Markengesetz* solo come causa di nullità dell'avvenuta registrazione. La legge tedesca permetteva dunque solamente di sanzionare retroattivamente una registrazione avvenuta sulla base di una richiesta depositata in mala fede. Tale sistema è ancora oggi vigente nella disciplina del marchio comunitario, che all'art. 52, comma 1, lett. b), regolamento 207/2009⁷⁴ prevede infatti la mala fede unicamente come causa di nullità. In un secondo tempo, però, il legislatore tedesco ha ampliato il campo d'applicazione dell'eccezione della mala fede includendo con il § 8, Abs. 2, n. 10 *Markengesetz* un nuovo impedimento assoluto alla registrazione. Tale disposizione, in vigore dal 1° giugno 2004, prevede che “sono esclusi dalla registrazione i marchi la cui richiesta di registrazione è stata depositata in mala fede”.

⁷³ Il che comunque non legittima a formulare una valutazione analoga a quella del Trib. Bologna, 19 dicembre 2008, cit., secondo cui “più difficile, per contro, risulterà fornire la prova della malafede quando non vi siano stati rapporti tra i due imprenditori, atteso che qui lo scopo soggettivo che il registrante in malafede si propone di realizzare (danneggiamento del concorrente oppure approfittamento, a proprio vantaggio, della notorietà acquisita dal marchio di fatto da altri utilizzato, oppure atti emulativi in genere) potrebbe non essere desumibile dai dati oggettivi acquisiti agli atti, con la conseguenza che la condotta posta in essere dal registrante in malafede, qualora non sussumibile in una fattispecie normativa diversa, dovrebbe considerarsi *lecita*” (corsivo aggiunto).

⁷⁴ Si vedano BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 84/10 (*Gelbe Seiten*), p. 17 s.; BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 85/10 (*Gelbe Seiten*), p. 23 s. (i provvedimenti del *Bundespatentgericht*, ove non diversamente indicato, sono citati dalla versione pubblicata sul sito <http://www.bpatg.de>, e lo stesso vale per quelli del *Bundesgerichtshof*, il cui sito è <http://juris.bundesgerichtshof.de>).

4.1.2. È giurisprudenza costante del *Bundesgerichtshof* e del *Bundespatentgericht* (ossia il giudice di seconda istanza in materia di marchi), che la richiesta di registrazione di un marchio è da considerarsi come presentata in mala fede se sia abusiva o contraria al buon costume. La maggior parte delle decisioni tedesche sono state emesse nel contesto di procedure di cancellazione, visto che la mala fede come impedimento assoluto è stata introdotta solo nel 2004. Comunque, il requisito della mala fede nel deposito di un marchio è interpretato alla stessa maniera sia nel contesto della procedura di cancellazione retroattiva di un marchio già registrato, che nell'ambito degli impedimenti assoluti alla registrazione⁷⁵. Invero, introducendo la mala fede come un nuovo impedimento assoluto nel 2004, il legislatore tedesco non intendeva modificare i criteri di accertamento della mala fede, ma solamente attribuire al *Deutsche Patent- und Markenamt* (in seguito: DPMA) il potere di impedire la registrazione di marchi depositati in mala fede non limitando la sanzione soltanto ad una cancellazione *ex post*⁷⁶.

Attualmente il *Bundesgerichtshof* e al suo seguito la *Bundespatentgericht* distinguono quattro ipotesi di domande di registrazione fatte in mala fede⁷⁷. Queste ipotesi, però, come tengono a sottolineare le corti tedesche - tenendo in debito conto la necessità imposta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso "Lindt" di prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti al caso di specie - non possono essere considerate tassative, ma hanno solamente una funzione di orientamento⁷⁸: a) domanda proposta con l'intenzione di fare cessare ad un terzo l'utilizzazione di un segno, così pregiudicando la situazione giuridica meritevole di protezione⁷⁹ da lui anteriormente acquisita grazie al preuso (*Störung des erkannten schutzwürdigen Besitzstands*); b) domanda ef-

⁷⁵ Cfr. BGH, ord., 24 giugno 2010, n. I ZB 40/09 (*LIMES LOGISTIK*), punto 13; BGH, ord., 2 aprile 2009, n. I ZB 8/06 (*Ivadal*), in *GRUR*, 2009, p. 780 ss., punto 11.

⁷⁶ Come testimonia la *Begründung zu Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c und Nr. 5 lit. a des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreformgesetz*, BT-Drucks, 15/1075, p. 67, ove si legge: "Der Aufzählung der absoluten Schutzhindernisse soll ein weiteres Schutzhindernis angefügt werden. Nach Nummer 10 sollen von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen sein, die bösgläubig angemeldet worden sind. Damit steht die Bösgläubigkeit ausdrücklich der Eintragungsfähigkeit einer Marke entgegen, so dass es zukünftig keiner Subsumtionsversuche unter andere Schutzhindernisgründe mehr bedarf, um Fälle des „Markengrabbings“ zu unterbinden". V. anche BGH, ord., 24 giugno 2010, loc. ult. cit..

⁷⁷ *Ex multis*, v. BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 84/10 (*Gelbe Seiten*), cit., p. 17 s..

⁷⁸ Cfr. BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 84/10 (*Gelbe Seiten*), cit., p. 20, e caso n. 29 W (pat) 85/10 (*Gelbe Seiten*), cit., p. 26; BPatG, ord., 25 febbraio 2010, n. 25 W (pat) 33/09 (*Goldhase*), p. 26.

⁷⁹ In questo senso è significativo il fatto che i giudici non parlino di un diritto soggettivo perfetto, ma preferiscano più genericamente riferirsi ad una "situazione giuridica meritevole di protezione", così come accade nella dottrina e nella giurisprudenza italiana e comunitaria, in cui si evocano variamente i concetti di "legittima aspettativa" o di "interesse legittimo". Sul punto, v. *supra*, sub par. 2.2.

fettuata con l'intenzione di utilizzare l'effetto proibitivo assegnato tramite la registrazione del marchio come mezzo anticoncorrenziale per ostacolare il concorrente e quindi contraria allo scopo della normativa sui marchi tesa ad incentivare la concorrenza (*zweckfremder Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfes*); c) domanda finalizzata ad ottenere la registrazione mediante l'inganno dell'ufficio (*Markenerschleichung*); d) domanda di registrazione da parte di soggetto carente di qualsivoglia intenzione di procedere all'utilizzo del marchio (*Spekulationsmarken*).

4.1.3 Seguendo la classificazione di matrice giurisprudenziale sopra evidenziata, si provvederà di seguito a fornire una rassegna analitica delle più significative pronunce relative alla mala fede nella registrazione del marchio.

4.1.3.1 Pregiudizio di una situazione giuridica altrui meritevole di protezione

L'ipotesi di maggiore rilevanza pratica è senza dubbio quella della domanda depositata con l'intenzione di perturbare un'altrui situazione giuridica meritevole di protezione. Secondo la prassi giurisprudenziale tedesca, una domanda si considera depositata in mala fede secondo questa ipotesi se il deposito è intervenuto con l'intenzione del richiedente di pregiudicare la situazione giuridica riconoscibile in capo ad un terzo in virtù del preuso di un certo segno, impedendogli senza giusta causa di continuare ad usarlo⁸⁰. La giurisprudenza tedesca ha identificato quattro condizioni da accertare per stabilire che un marchio possa essere considerato come richiesto in mala fede in questo caso: 1) deve sussistere una situazione giuridica di un terzo (sul segno in questione) derivante dall'impiego anteriore di tale segno⁸¹. Tale situazione dev'essere riscontrabile in Germania. Al riguardo sorge l'interrogativo concernente la rilevanza dell'utilizzo del segno avvenuto esclusivamente all'estero: la giurisprudenza tedesca afferma che esso può dar vita ad una situazione giuridica suscettibile di protezione in Germania, solo se ha ad oggetto un segno che abbia acquisito una superiore notorietà e sia perciò conosciuto anche

⁸⁰ È opportuno ribadire che nel diritto tedesco, anche antecedentemente al recepimento delle direttive europee, si è sempre cercato di recuperare un certo livello di tutela delle aspettative dei preutenti attraverso la cancellazione del marchio registrato in mala fede (v. *supra*, *sub* nt. 2). Al riguardo, cfr. BGH, 20 maggio 2009, n. I ZB 53/08 (*Schuhverzierung*), in *GRUR*, 2009, p. 992 ss., par. 16; BPatG, 28 ottobre 2009, n. 28 W (pat) 213/07 (*Käse in Blütenform III*), in *GRUR*, 2010, p. 435 s..

⁸¹ Sul punto, v. BPatG, 12 agosto 2009, n. 26 W (pat) 156/03 (*Flasche mit Grashalm*), in *GRUR*, 2010, p. 431, 434.

in Germania⁸². 2) Il richiedente deve essere consapevole di tale situazione giuridica. Occorre sul punto sottolineare che secondo la giurisprudenza tedesca, non si considera che un marchio sia stato depositato in mala fede per il solo fatto che il richiedente fosse a conoscenza della circostanza che un terzo adoperasse un marchio identico per prodotti uguali senza aver acquisito una protezione formale attraverso la registrazione. Devono anzi sommarsi ulteriori e specifiche circostanze relative al richiedente che facciano apparire tale registrazione come abusiva o contraria al buon costume. La presenza di queste circostanze costituisce l'oggetto dell'accertamento nelle ultime due condizioni: 3) un primo gruppo può essere rinvenuto nella volontà di pregiudicare la situazione giuridica altrui e di prevenire ogni ulteriore uso del segno⁸³: non è necessario che questo intento costituisca l'unica ragione per il deposito del marchio in questione, ritenendosi sufficiente che rientri tra i motivi essenziali che hanno ispirato la condotta del registrante⁸⁴. 4) Infine, il comportamento del richiedente non dev'essere sorretto da un giustificato motivo⁸⁵. Il *Bundespatentgericht* ha ad esempio accertato la presenza di un giustificato motivo in una delle controversie aventi ad oggetto i coniglietti di cioccolato Lindt⁸⁶: in questo caso la società Lindt aveva depositato un marchio tridimensionale composto dalla figura del suo famoso coniglietto di cioccolato solo molto tempo dopo che diversi altri concorrenti in buona fede avevano messo in commercio dei coniglietti di cioccolato simili. Il *Bundespatentgericht* ha deciso in merito che non solo i concorrenti, ma anche la stessa Lindt avesse conseguito una situazione giuridica tutelabile grazie all'utilizzo del suo coniglietto di cioccolato, giustificandone così il tentativo di proteggere tale condizione tramite la registrazione del marchio di forma. Effettivamente, la Lindt era riuscita a dimostrare con un'indagine demoscopica il carattere distintivo acquisito dal proprio marchio in seguito all'uso che ne aveva fatto; secondo quest'opinione, più del 50% del-

⁸² Cfr. STRÖBELE, § 8, in *Markengesetz*⁹, Hrsg. Ströbele, Hacker, Köln, 2009, punto 553. In giurisprudenza: BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 84/10 (*Gelbe Seiten*), cit., p. 24; BPatG, ord., 9 maggio 2010, n. 27 W (pat) 211/09 (*Gelbe Seiten*), p. 28.

⁸³ *Ex multis*, v. BGH, ord., 24 giugno 2010, n. I ZB 40/09 (*LIMES LOGISTIK*), cit.; BGH, ord., 2 aprile 2009, n. I ZB 8/06 (*Ivadal*), cit., punti 11 e 13; BGH, 3 febbraio 2005, n. I ZR 45/03 (*Russisches Schaumgebäck*), in *GRUR*, 2005, p. 414 ss.; BGH, 20 gennaio 2005, n. I ZR 29/02 (*Colour of Elegance*), in *GRUR*, 2005, p. 581 ss.; BGH, 30 ottobre 2003, n. I ZB 9/01, in *GRUR*, 2004, p. 510 ss.; BPatG, ord., 25 febbraio 2010, n. 25 W (pat) 33/09 (*Goldhase*), cit., p. 25 ss.. Si vedano anche BGH, 10 agosto 2000, n. I ZR 283/97 (*EQUI 2000*), in *GRUR*, 2000, p. 1032, 1034, e BGH, 26 giugno 2008, n. I ZR 190/05 (*E-ROS*), in *GRUR*, 2008, p. 917 ss., punto 20, ambedue emesse nel contesto di procedure di cancellazione.

⁸⁴ Così, BPatG, 12 agosto 2009, n. 26 W (pat) 156/03 (*Flasche mit Grashalm*), cit..

⁸⁵ Esplicito in merito è BPatG, 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 84/10 (*Gelbe Seiten*), p. 25.

⁸⁶ V. BPatG, ord., 25 febbraio 2010, n. 25 W (pat) 33/09 (*Goldhase*), cit., p. 27 ss..

la popolazione tedesca riconosceva il coniglietto in questione come indicazione di provenienza da parte di un solo produttore.

Infine, il *Bundespategericht*, pur constatando che la Lindt avesse intenzione di utilizzare il diritto di esclusiva ottenuto dalla registrazione di tale marchio contro i concorrenti, ha ritenuto che questo risultato fosse comunque immanente ad ogni registrazione e pertanto inidoneo di per sé a fondare la mala fede, che non avrebbe potuto essere dedotta neanche dall'impiego attuale di tale forma da parte dei concorrenti *fide bona*, dal momento che nell'ordinamento tedesco il mero preuso di un marchio non costituisce un'antiorità rilevante, né fonda alcun diritto all'uso esclusivo di esso.

4.1.3.2 Strumento anticoncorrenziale

Abbiamo già avuto modo di segnalare che lo *jus excludendi alios* è immanente al conseguimento della registrazione del marchio. Pertanto, come sottolineato sopra, a questa circostanza oggettiva deve aggiungersi un'ulteriore elemento attinente allo stato soggettivo del richiedente per poter considerare la registrazione *per se* come abusiva o contraria al buon costume, ossia l'intenzione del richiedente di utilizzare il diritto di esclusiva sul marchio come mezzo anticoncorrenziale per ostacolare i concorrenti (*zweckfremder Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfes*) in maniera contrastante con il suo scopo di incentivare la concorrenza⁸⁷.

Il limite determinante è superato se l'intenzione del richiedente, valutando obiettivamente tutte le circostanze proprie del caso di specie, è diretta in prima linea ad ostacolare il concorrente e non ad incentivare la propria posizione concorrenziale⁸⁸.

4.1.3.3 Registrazione fraudolenta basata sull'inganno dell'ufficio (*Markenerschleichung*)

La terza ipotesi è forse anche il caso più appariscente della mala fede nella registrazione, noto anche come appropriazione del marchio (*Markenerschleichung*). Tale ipotesi si riscontra quando il richiedente ha fraudolentemente ottenuto la registrazione del marchio ingannando il DPMA. Questo comportamento del richiedente necessita di

⁸⁷ Si rinvia alla giurisprudenza citata *supra*, sub nt. 83.

⁸⁸ Questa è la soluzione fornita in base ad un criterio di bilanciamento dei contrapposti interessi da BGH, 26 giugno 2008, n. I ZR 190/05 (*EROS*), cit.; BGH, 20 gennaio 2005, n. I ZR 29/02 (*Colour of Elegance*), p. 581 s.; BPatG, 12 agosto 2009, n. 26 W (pat) 156/03 (*Flasche mit Grashalm*), cit., p. 431, 433, 434. In dottrina, v. STRÖBELE, *op. cit.*, punto 558.

un'elevata capacità criminale ed è molto raro. Presuppone che il richiedente renda delle dichiarazioni false o presenti dei documenti falsificati al *DPMA*, come, ad esempio, un'indagine demoscopica artefatta allo scopo di dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso che è stato fatto di un certo segno.

In due ordinanze recenti il *Bundespategericht* ha confermato che non è considerato come deposito in mala fede in questo caso il fatto che il richiedente al momento del deposito sappia che vi sono altri impedimenti assoluti ostativi alla registrazione del marchio⁸⁹: la Corte ha infatti ritenuto che è compito dell'ufficio competente verificare l'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione e non spetterebbe al richiedente fornire tutte le informazioni a lui note circa il marchio, ivi comprese quelle relative ad impedimenti assoluti alla registrazione⁹⁰.

4.1.3.4 Marchio speculativo (*Spekulationsmarken*)

La quarta e ultima ipotesi della registrazione in mala fede è il marchio speculativo, ossia depositato senza alcuna intenzione del richiedente di procedere al suo utilizzo.

La giurisprudenza tedesca esige che il richiedente si proponga di usare il marchio depositato o di farlo utilizzare a terzi, concedendo loro una licenza. Tenendo in considerazione le difficoltà di provare tale elemento soggettivo, la volontà di procedere all'utilizzo del marchio è generalmente presunta, ma può essere smentita da fattori oggettivi desumibili dal caso di specie. È considerato come indizio di difetto di una volontà di utilizzare il marchio il fatto che il richiedente si limiti a vessare i terzi che utilizzano un segno identico o simile attraverso infondate richieste di risarcimenti e di inibitorie⁹¹.

Su questa base è stato considerato come marchio speculativo quello depositato da parte di un soggetto palesemente non autorizzato a farlo e consistente nel nome o nel ritratto di un personaggio noto, vivo o defunto⁹². Infatti la giurisprudenza accorda regolarmente

⁸⁹ BPatG, 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 84/10 (*Gelbe Seiten*), p. 28, 34; BPatG, 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 85/10 (*Gelbe Seiten*), p. 43, 52. Cfr., inoltre, STRÖBELE, *op. cit.*, punto 562.

⁹⁰ In questo senso, INGERL, ROHNKE, § 8, in *Markengesetz*³, Hrsg. Ingerl, Rohnke München, 2010, punto 304.

⁹¹ BGH, 23 novembre 2000, n. I ZR 93/98 (*Classe E*), in *GRUR*, 2001, p. 242, 244 ss..

⁹² BPatG, 2 marzo 2004, n. 24 W (pat) 36/02 (*Lady Di*).

la protezione *post-mortem* del nome e di altri segni distintivi della personalità contro l'utilizzo non autorizzato⁹³, entro dieci anni dalla morte della persona interessata⁹⁴.

Inoltre può essere espressione evidente di mala fede in quest'ipotesi la registrazione non autorizzata di segni noti altrui, come, ad esempio, la registrazione sistematica di segni di questo genere a rischio di cancellazione. La registrazione sistematica di un tipo specifico di segni che godono di una certa popolarità - e quindi il fatto di riconoscere un *trend* ed approfittarne registrando marchi corrispondenti - non è ritenuta illecita. Perciò la richiesta di registrazione di simboli della ex Repubblica Democratica Tedesca o di nomi di associazioni che operavano al suo interno non è stata considerata come fatta in mala fede⁹⁵.

Infine, una registrazione può essere viziata da mala fede se il marchio in questione è costituito da una nota opera d'arte e la domanda è stata presentata successivamente all'estinzione dei diritti d'autore. Sono comunque necessari ulteriori elementi⁹⁶, come, ad esempio, il fatto che il richiedente abbia registrato un gran numero di tali marchi.

5. All'esito del percorso interpretativo svolto, è opportuno trarre alcune brevissime considerazioni conclusive in merito alle soluzioni che si è creduto di poter individuare. In primo luogo, si ha l'impressione che, nonostante le diversità riscontrate nei vari ordinamenti nazionali nel settore della protezione dei diritti sui segni distintivi, ci sia un'inequivocabile ed uniforme tendenza a individuare talune situazioni conflittuali, altrimenti irrilevanti per le regole basate su presupposti puramente oggettivi, ed a risolverle in maniera omogenea grazie al ricorso alla clausola della mala fede.

In tal senso, attraverso la mala fede si rende possibile discernere nuove ipotesi di conflitto, costituendo un presidio di tutela avanzato rispetto ai casi già tipizzati nella legge. Sulla scorta di questa intuizione è possibile riconoscere alla mala fede un ruolo propulsivo nel settore del diritto dei marchi, e non solo lo spuntato arnese a cui ricorrere negli

⁹³ Come è avvenuto, ad esempio, nel caso avente ad oggetto la registrazione dell'effigie della famosa attrice e cantante Marlene Dietrich: BGH, 17 febbraio 2000, n. I ZB 33/97 (*Marlene Dietrich*), in *GRUR*, 2000, p. 709, 712 ss..

⁹⁴ BGH, 5 ottobre 2006, n. I ZR 277/03 (*kinski-klaus.de*), in *GRUR*, 2007, p. 168, punti 16 -18.

⁹⁵ BPatG, 1 agosto 2006, n. 27 W (pat) 231/05 (*Seid bereit*), in *GRUR*, 2007, p. 240; BPatG, 11 luglio 2006, n. 27. W (pat) 42/06 (*Vereinsname*), in *Markenrecht*, 2007, p. 127, 129.

⁹⁶ BPatG, 9 novembre 1997, n. 24 W (pat) 188/96 (*Mona Lisa*), in *GRUR*, 1998, p. 1021, 1023; BPatG, 26 luglio 2005, n. 27 W (pat) 182/04 (*Pinocchio*), in *Markenrecht*, 2006, p. 172 ss..

ambiti lasciati scoperti dalle altre regole di risoluzione dei contrasti tra i soggetti interessati.

In secondo luogo, proprio in relazione ai casi di individuabilità di un insieme chiuso di controinteressati e di situazioni qualificabili in termini di interesse legittimo, si è avuto modo di evidenziare come la mala fede serva da *medium* nel complesso bilanciamento delle situazioni giuridiche contrapposte, consentendo di valutare quale tra queste sia meritevole di tutela.

Infine, in ogni caso in cui sia possibile prospettare l'applicabilità, la mala fede consente di arginare quelle condotte, che, oggettivamente e globalmente considerate, sono tese a sfruttare il diritto di esclusiva raggiungibile attraverso la registrazione per fini estranei o incongruenti rispetto a quelli riconoscibili nella trama del sistema normativo settoriale dei marchi (sia esso nazionale o sovranazionale).