Sulla contitolarità del marchio italiano nei confronti dei marchi esteri non comunitari e non internazionali

Cass. Sez. Un. Civ. 4 luglio 2016, n. 13570 - Rordorf, pres.; Ragonesi, est.; Salvato, P.M. (diff.) - A.G. (avv. Cesaro ed a.) c. A.E. ed a. (avv. Bocchini). *(Cassa in parte e decide nel merito App. Napoli 4 dicembre 2013)*

Produzione, commercio e consumo - Marchio e altri segni distintivi - Contitolarità del marchio italiano nei confronti dei marchi esteri non comunitari e non internazionali - Diritto di estensione - Sussistenza - Esclusione.

Non sussiste un diritto di estensione della contitolarità del marchio italiano nei confronti dei marchi esteri non comunitari e non internazionali.

(Omissis)

FATTO

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata proprietà industriale, dichiarava A.E., A.A. e Ac.El.
contitolari, per pari quote, unitamente ad A.G., del marchio nazionale (*omissis*), nonché delle domande di registrazione delle ulteriori omonime privative nazionali, comunitari e extranazionali.
Avverso questa sentenza proponeva appello A.G., limitatamente al capo della decisione concernente le domande di registrazione di marchio comunitario e nei singoli paesi per i quali era già stata da lui presentata domanda di registrazione.
L'appellante eccepiva su tali profili il difetto di giurisdizione del giudice italiano, competente essendo il giudice comunitario, quanto alla richiesta di registrazione comunitaria, e i giudici dei singoli paesi per le altre richieste di registrazione.
La Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata proprietà industriale, ha rigettato il gravame, ritenendo che la questione afferisse alla estensione dei diritti vantati in comunione dalle parti attraverso la richiesta di registrazione; richieste che, inerendo ad un bene incontestatamente comune, non potevano che essere riferite a ciascuno dei comunisti e dovendosi escludere che la pretesa di A.G., che quelle domande di registrazione aveva presentato, potesse trovare fondamento nell'art. 1102 c.c., disposizione non compatibile con la disciplina del marchio.
Avverso questa sentenza A.G. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito A.E., A.A. e Ac.El..
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

DIRITTO

Con il primo e il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato, in violazione degli artt. 118 e 119 c.p.i., nel non considerare che un marchio si connota per il suo riferimento ad un territorio; il che renderebbe impraticabile la riconducibilità della registrazione del marchio all'estero al regime di comunione del marchio nazionale con conseguente impossibilità di estensione di quest'ultimo a tale proposito.
Con il terzo motivo sostiene il difetto di giurisdizione quanto alla statuizione concernente la richiesta di estensione del marchio in ambito comunitario, in quanto, dovendosi escludere il diritto all'estensione, la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito del diritto di chiunque di domandare la registrazione a livello comunitario di un marchio, quale titolo originario; sicchè la questione se esso ricorrente avesse o no diritto ad ottenere la registrazione di un marchio comunitario costituirebbe una vera e propria questione di validità ed efficacia della privativa, devoluta alla cognizione del giudice comunitario ex art. 55 reg. 40/94.
Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che, per effetto dell'art. 6, comma 2, del protocollo di Madrid, le domande di registrazione del marchio internazionale e nei singoli stati rientra nella giurisdizione degli stati in riferimento ai quali si chiede la registrazione.
I controricorrenti hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per la novità delle questioni con esso veicolate e comunque la infondatezza dello stesso.
I primi due motivi appaiono parzialmente fondati nei limiti che seguono.
Invero in tema di marchi vige il principio della territorialità per cui un marchio è soggetto a protezione solo se è usato o registrato in un dato paese senza che rilevi in alcun modo l'uso o la registrazione avvenuta in un diverso paese.
Ne consegue che la titolarità di un marchio può essere accertata in sede di registrazione solo dall'Ufficio marchi del paese ove viene richiesta ovvero successivamente dall'autorità giudiziaria di quel paese.
Tale accertamento non è però di regola suscettibile di estensione in un diverso paese.
Ne consegue che, nel caso di specie la sentenza del giudice italiano esplica i suoi effetti solo all'interno dello Stato ma è priva di ogni rilevanza nei confronti di ordinamenti stranieri.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

E' appena il caso di rammentare che il marchio contraddistingue la provenienza di un prodotto ed è quindi necessariamente collegato allo svolgimento di una attività economica di produzione e distribuzione di beni o servizi.
Da ciò discende che, se un imprenditore titolare di un marchio in un dato paese non svolge la propria attività imprenditoriale in altri o in altro paese estero, non può impedire ad altro imprenditore operante in detto paese o in altri paesi esteri di utilizzare il medesimo segno distintivo per distinguere i propri prodotti o servizi.
Nel caso di specie, la contitolarità del marchio (*omissis*) sussiste in Italia per effetto della comune appartenenza alle parti in causa in quanto all'epoca socie di una snc e, dunque, svolgenti attività imprenditoriale comune.
Ciò lascia impregiudicata la facoltà per uno dei soci, che intenda svolgere in proprio in uno stato estero la medesima attività commerciale, di avvalersi del marchio italiano registrandolo a proprio nome nel paese estero. Se così non fosse la conseguenza sarebbe che un marchio rilasciato in un certo paese avrebbe in realtà validità a livello mondiale con la conseguenza che lo stesso non potrebbe essere usato in nessun altro paese.
Tutto quanto detto finora risulta applicabile nei confronti di tutti gli Stati esteri, ad eccezione però di quelli della UE nel caso del marchio comunitario e degli Stati esteri aderenti all'Accordo di Madrid per quanto concerne il marchio internazionale.
Per quanto concerne il marchio comunitario, questo è, come è noto, un segno distintivo di un prodotto o di un servizio valido per tutti i paesi dell'Unione.
Tale marchio può essere costituito da un segno in precedenza non registrato od usato in alcuno degli Stati dell'Unione che viene per la prima volta registrato in sede comunitaria oppure può essere un marchio, già registrato in uno Stato membro, che viene successivamente registrato come marchio Europeo con conseguente estensione della protezione a tutti gli altri Stati Europei. Trattasi della cosiddetta "assimilazione" di cui agli artt. 16 e 34 del regolamento 207/09.
Quest'ultima ipotesi corrisponde alla fattispecie in esame in cui il marchio (*omissis*) era già registrato in Italia a nome di tutte le parti in causa, come è stato ormai accertato con pronuncia passata in giudicato. Da ciò discende una prima considerazione e, cioè, che non appare una situazione corrispondente a diritto quella in cui un marchio italiano abbia come titolari alcuni soggetti mentre lo stesso marchio, una volta divenuto comunitario, abbia titolari diversi perchè in tal caso si avrebbero due marchi tra loro identici, entrambi validi in Italia, ma con titolari diversi il che non è consentito nè dall'ordinamento comunitario nè da quello nazionale.
Chiarito ciò, si pone comunque il problema di verificare quali strumenti processuali previsti dal regolamento comunitario avevano a disposizione i titolari del marchio italiano pretermessi da quello comunitario per far valere il regime di comunione.
Come è noto, un primo strumento previsto dal regolamento comunitario 40/94, così come dal successivo regolamento 207/09, è quello dell'opposizione in sede di rilascio della privativa comunitaria con possibilità di successiva impugnazione della decisione della divisione di opposizione innanzi alla Commissione ricorsi con possibilità poi di impugnazione al Tribunale Europeo di prima istanza in sede giurisdizionale.
Tale strumento è proponibile solo dai soggetti titolari di marchi identici o simili anteriori ovvero dai titolari del marchio se la registrazione sia stata chiesta da un agente o un rappresentante non abilitato.
Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso in esame, per cui gli attuali resistenti non avrebbero potuto agire in quella sede comunitaria.
Altro strumento giurisdizionale previsto dall'ordinamento comunitario è l'azione da proporsi innanzi ai Tribunali comunitari per i marchi istituiti presso ogni stato membro.
Le azioni previste per adire siffatti organi giurisdizionali sono però limitate ai casi previsti dall'art. 96 del regolamento comunitario citato che concernono: le azioni di contraffazione o di minaccia di contraffazione; le azioni di accertamento di non contraffazione; le domande di equo indennizzo per datti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che dopo la registrazione del marchio sarebbero vietati in virtù di detto marchio; le domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento.
Nessuna delle predette ipotesi ricorre nel caso di specie.
Ulteriore possibilità di agire in via giurisdizionale è quella prevista, ai sensi dell'art. 106 del regolamento, che consente di propone tutte le azioni che non rientrino nelle ipotesi dianzi indicate innanzi al giudice nazionale competente, secondo le previsioni di cui al regolamento 44/01 relativo alla competenza giurisdizionale.
Nel caso di specie, trattandosi di accertamento di una contitolarità di un marchio italiano che comporta di conseguenza l'estensione di detta contitolarità anche al marchio comunitario registrato a nome di uno solo dei comunisti, la competenza appartiene al giudice italiano.
Spetterà alla parte far valere in sede comunitaria la predetta pronuncia ed in tal senso può ritenersi la sussistenza di una possibilità di estensione dell'accertamento della contitolarità di un marchio nazionale in ambito di marchio comunitario.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il marchio internazionale, il cui rilascio, ai sensi dell'Accordo di Madrid, avviene a seguito di una procedura unificata di deposito che sfocia nel conferimento di una pluralità di distinti marchi nazionali che producono, in ciascuno Stato gli stessi effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse ivi direttamente depositato.
In altri termini, il marchio internazionale permette di ottenere, con un'unica domanda di marchio (internazionale),

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

presentata presso l'Amministrazione del proprio Stato di appartenenza, e da quest'ultimo trasmesso all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI) con sede a Ginevra, un'unica registrazione di marchio (con un'unica data ed un unico numero) che produce i suoi effetti in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione designati all'atto del deposito. Il presupposto essenziale perchè si possa procedere al deposito di un marchio internazionale è l'esistenza di un marchio nazionale che sia stato registrato nello Stato di origine che è lo Stato membro dell'Accordo di Madrid in cui il "richiedente ha uno stabilimento industriale o commerciale, ovvero in mancanza di questo, è lo Stato ove il richiedente ha il proprio domicilio.
Tra il marchio nazionale di base ed il marchio internazionale sussiste dunque un rapporto di interdipendenza. Quest'ultimo deve essere, infatti, identico al marchio nazionale di base.
Inoltre, col marchio internazionale può essere richiesto il riconoscimento della privativa solo per i prodotti o servizi che sono stati registrati col marchio nazionale di base anche se è possibile indicarne di meno, ma comunque non di ulteriori o di diversi. Sotto un diverso profilo, la validità e l'esistenza del marchio nazionale di base deve permanere per cinque anni dalla registrazione del corrispondente marchio internazionale, costituendo questa condizione indispensabile per l'esistenza di quest'ultimo.
Qualora infatti il marchio nazionale sia dichiarato nullo (per qualsiasi motivo) o anche solo venga ritirato, automaticamente viene meno il corrispondente marchio internazionale.
Sotto il profilo procedimentale, l'Ufficiò internazionale, una volta ricevuta la domanda trasmessagli dall'Amministrazione del paese di origine, ne effettua un esame formale: in caso vengano ravvisati difetti formali il richiedente viene invitato, entro un termine assegnato, a provvedere alla integrazione.
Superato l'esame formale, la domanda di marchio internazionale viene registrata nel registro dei Marchi Internazionali e l'Ufficio provvede a notificare l'avvenuta registrazione a tutti gli Stati designati; quindi il marchio viene pubblicato sul Bollettino ufficiale dei marchi internazionali.
Avvenuta quest'ultima formalità viene avviato il procedimento di registrazione del marchio presso ciascuno degli Stati designati.
Qualora qualcuno di essi rilevi la sussistenza di motivi che ostano alla registrazione del marchio (mancanza di capacità distintiva esistenza marchi anteriori identici o simili di terzi), deve emanare, nel termine di un anno dalla pubblicazione sul B.U., un rifiuto provvisorio di protezione che deve indicare l'Autorità nazionale ed il termine entro il quale può essere presentato appello o una richiesta di revisione del provvedimento medesimo.
Al termine del procedimento si perviene nello Stato in questione al definitivo accoglimento (anche parziale) o rifiuto (anche parziale) del marchio internazionale nel singolo Stato designato.
Va qui ulteriormente sottolineato che poiché il marchio in questione dà luogo ad una moltitudine di marchi nazionali è alla disciplina di ciascuno Stato designato dalla registrazione che occorre, sia nella fase di registrazione che nella fase successiva quando il marchio è stato registrato, fare riferimento per ogni ipotesi di nullità, decadenza e per la difesa giudiziale della privativa.
Diversamente dunque dal marchio comunitario, quello internazionale non costituisce un sistema centralizzato di esame, di registrazione, di opposizioni e di nullità di un marchio, ma dà luogo più semplicemente ad un sistema centralizzato di deposito della domanda, che sfocia in tante domande nazionali negli Stati designati, i quali provvedono, tramite i rispettivi Uffici brevetti e marchi, all'esame delle domande, alle opposizioni e, tramite i propri Tribunali, ad accertarne la validità/nullità.
Da quanto fin qui detto, emerge con tutta chiarezza che non esiste un sistema giurisdizionale a carattere internazionale che abbia giurisdizione in tema di marchio internazionale ma spetta alle giurisdizioni dei singoli Stati, in cui il marchio internazionale è riconosciuto, valutare sulla sua esistenza, nullità o decadenza.
Nel caso di specie, è il marchio italiano che costituisce il presupposto necessario per ottenere la registrazione internazionale presso l'OMPI e dunque spetta al giudice italiano valutare ogni questione inerente ad esso,tra cui quella oggetto del presente giudizio relativa alla contitolarità della privativa.
Conferma di ciò la si ricava dagli artt. 6, 8 bis, 9 e 9 bis dell'Accordo di Madrid che prescrivono che tutte le modifiche apportate all'originario marchio nazionale posto alla base del successivo marchio internazionale devono essere registrate dall'Ufficio nazionale e comunicate a quello internazionale presso l'OMPI che apporterà le conseguenti variazioni sulla privativa internazionale.
In particolare l'art. 9, comma 1, nn. 1 e 2 stabilisce che "1) L'Amministrazione dei paese del titolare notificherà parimenti all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinunzie, i trasferimenti e gli altri mutamenti apportati all'iscrizione del marchio nel registro nazionale, qualora questi mutamenti riguardino anche la registrazione internazionale; 2) L'Ufficio annoterà questi mutamenti nel Registro internazionale, li notificherà a sua volta alle Amministrazioni dei paesi contraenti e li pubblicherà nel suo giornale".
Non è dubbio che tra i mutamenti intercorsi di cui alla norma citata vi siano quelli riguardanti l'accertamento della contitolarità del marchio che vengono decisi dalla giurisdizione del paese del marchio originario e che di riflesso possono comportare il mutamento della iscrizione del marchio internazionale.
Da quanto fin qui esposto relativamente al marchio comunitario ed a quello internazionale, discende che a giusto titolo la

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Corte d'appello, ha ritenuto che la pronuncia sulla contitolarità, ancorché accettata esclusivamente sotto il profilo nazionale senza invadere la giurisdizione comunitaria o di altro Stato (nell'ambito del marchio internazionale), sia suscettibile di potenziali effetti espansivi che occorre però precisare che non derivano con effetti immediati dalla sentenza, ma dal successivo avvalimento che di essa le parti riterranno di fare innanzi agli organismi comunitari o internazionali competenti.
In conclusione dunque in accoglimento parziale dei primi due motivi di ricorso deve affermarsi che nessun diritto di estensione di una pronuncia sulla contitolarità di un marchio italiano esiste nei confronti di Stati esteri che si trovino al di fuori dell'Unione Europea o che non siano parte dell'Accordo di Madrid per quanto concerne il marchio internazionale.
Occorre ora procedere all'esame del terzo motivo di ricorso con cui si sostiene che la sentenza impugnata sia incorsa nella "violazione ed errata applicazione degli artt. 55 e 92 del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario nella parte in cui la Corte ritiene che il Giudice italiano abbia la competenza esclusiva in tema di un supposto diritto di estensione comunitaria di un marchio nazionale" (pag. 5 del ricorso).
Il motivo in questione, che in ragione della sua stessa rubrica è circoscritto al solo marchio comunitario, oltre che infondato per quanto dedotto in relazione ai primi due motivi, risulta inoltre inammissibile, laddove pone una questione di giurisdizione, perché nel caso di specie deve ritenersi comunque avvenuta l'accettazione della giurisdizione del giudice italiano poiché la stessa, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 1, riguardante le disposizioni di diritto internazionale privato, cui corrisponde l'art. 24 del regolamento Ce 44/01, avrebbe dovuto essere contestata nel primo scritto difensivo, circostanza che non è avvenuta nel caso di specie in cui la questione è stata addirittura posta in grado di appello. (Cass. sez un. 14695/05; Cass. sez. un. 5145/98; Cass. sez. un. 5985/84).
Per quanto concerne il quarto motivo con cui si lamenta "violazione ed errata applicazione dell'art. 6, comma 2, del Protocollo di Madrid (relativo all'Accordo di Madrid perla registrazione internazionale dei marchi concluso a Madrid il 27 giugno 1989) nella parte in cui la Corte ritiene che un preteso diritto alla registrazione internazionale del marchio nazionale costituisca una eccezione al limite quinquennale di detta disposizione" (v. pag. 5 del ricorso), lo stesso è infondato.
Non produce infatti effetti rilevanti nella presente controversia la circostanza accertata dalla Corte d'appello secondo cui sarebbero passati cinque anni dalla avvenuta registrazione del marchio internazionale per cui questo,ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'Accordo di Madrid, sarebbe divenuto indipendente dal marchio nazionale registrato nel paese d'origine.
Deve infatti ritenersi che tale norma riguardi esclusivamente il caso di nullità, revoca o rinuncia o comunque di perdita di validità del marchio nazionale, come si evince anche dal successivo paragrafo 3 dello stesso art. 6 che prevede, all'inverso,proprio i casi in cui nell'arco dei cinque anni il marchio sia stato dichiarato nullo, invalido, rinunciato revocato etc., mentre la norma in esame lascia intatte in ogni caso le disposizioni che riguardano i mutamenti intercorsi sul marchio nazionale di cui si è in precedenza detto.
In conclusione i primi due motivi di ricorso vanno limitatamente accolti nei termini dianzi precisati, vanno rigettati il terzo ed il quarto motivo. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata nei limiti dei motivi accolti e, sussistendo i requisiti di cui all'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito dichiarando che non sussiste un diritto di estensione della contitolarità del marchio italiano nei confronti dei marchi esteri non comunitari e non internazionali. In ragione della parziale soccombenza vanno compensate tra le parti le spese del giudizio di merito nella misura del 50%, sulla base della liquidazione già effettuata e dai giudici di merito, con condanna del ricorrente al pagamento della restante metà mentre vanno compensate per intero le spese del presente giudizio.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it