

Registrazione del marchio da parte dell'affittuario

La Società X S.R.L. concedeva in affitto la propria azienda, comprensiva del marchio “X”, alla Società Y S.P.A..

Il marchio italiano “X” scadeva nel 2014 (10 anni dalla data di deposito: 2004).

L'affittuaria, in assenza di rinnovazione da parte della società locatrice, provvedeva ad una nuova registrazione del marchio “X”.

La suddetta registrazione è valida oppure no?

Tale registrazione deve essere dichiarata nulla giudizialmente ai sensi dell'art. 25 c.p.i. per due ragioni:

- a) **Carenza di novità** ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.p.i.);
- b) **Sussistenza della mala fede** in capo al depositante la domanda di registrazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, c.p.i.-.

L'esame dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) non verte sul profilo della novità ai sensi dell'art. 12, comma 1. La carenza non è sanata dalla registrazione, nonostante la quale chiunque può far valere la carenza stessa chiedendo all'Autorità Giudiziaria ordinaria la declaratoria di nullità del marchio *ex art. 117 c.p.i.*, il quale prevede che la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio.

Per ovviare al fatto che i marchi depositati sono molti e che spesso alla scadenza non vengono rinnovati, l'art. 12, comma 2, ha escluso l'efficacia invalidante dei marchi anteriori scaduti o decaduti per non uso. **Tuttavia, l'accertamento della scadenza da almeno 2 anni, va riferito al momento della proposizione della domanda di nullità per mancanza di novità del marchio successivo.** In altre parole, **solo il marchio scaduto da meno di due anni può essere opposto come causa di nullità per mancanza di novità.** Facendo riferimento alla data di scadenza del marchio registrato dalla Società X S.r.l. (10 maggio 2014) e alla data di proposizione della domanda di nullità del marchio successivo (ottobre 2016) si evince come sia ormai spirato il termine biennale per far valere efficacemente la mancanza di novità.

Tuttavia, l'art. 12, comma 1, lett. *b*), prevede che non sia *nuovo* il marchio identico o simile ad “*un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale*”, al fine di impedire che si

crei confusione tra il pubblico. In questo caso la ditta dell'affittante coincide con il marchio registrato dall'affittuario, integrando la fattispecie sopra descritta. Il marchio non può essere ritenuto nuovo, in quanto identico alla ditta di un'altra società.

L'altro aspetto per cui deve essere dichiarata la nullità del marchio registrato è data dal fatto che tale registrazione sia stata chiesta con evidente mala fede.

La Società Y S.p.a. ha approfittato dell'inerzia della Società X S.r.l. nelle procedure di rinnovo per chiedere la registrazione del marchio "X" presso l'U.I.B.M e presso la W.I.P.O. -.

In questo caso la mala fede consisterebbe nella conoscenza dell'intervenuta scadenza del marchio e nella seguente domanda di registrazione, malevolmente taciuta alla Società X S.r.l. (App. Bari, 02.12.1998).

La Società X S.r.l. pacificamente vantava una legittima aspettativa in ordine alla tutela del marchio "X" e al suo conseguente rinnovo.

Il contratto di azienda è regolato dal principio generale dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede sancito dall'art. 1375 c.c., pertanto l'affittuario avrebbe dovuto comunicare l'intervenuta scadenza del marchio – in quanto rientrante nell'oggetto dell'affitto – affinché il titolare del marchio provvedesse al suo rinnovo. Inoltre, *ex art. 2561, comma 2*, l'affittuario deve gestire l'azienda nella prospettiva di tutelare l'interesse del nudo proprietario a non vedere ridotta l'efficienza del complesso aziendale, in vista di un ritorno nella posizione di imprenditore. Deve considerarsi quindi illegittimo ogni mutamento nella composizione dell'azienda che ne pregiudichi l'avviamento o ne modifichi l'identità.

La giurisprudenza di merito sostiene che la registrazione debba considerarsi richiesta in mala fede quando *"viene effettuata da un registrante che è a conoscenza dell'attività del terzo o comunque abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia"* (App. Bologna, 28.06.2002; Trib. Alba, sez. dist. Bra, 29.04.2003).

L'onere della prova grava interamente sull'attore sia per quanto riguarda la mancanza del requisito della novità che per quanto concerne la mala fede del depositante.

In conclusione, sussistono i presupposti per richiedere la declaratoria di nullità del marchio “X” per due motivi: carenza di novità in quanto identico a ditta altrui e presenza di mala fede nella richiesta di registrazione.