



## **IL PREUSO DEL MARCHIO**

di

**CRISTIAN ERCOLANO**

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. IX – 2004

[www.ilnuovodiritto.com](http://www.ilnuovodiritto.com)

**IL PREUSO DEL MARCHIO\***

Corte di Cassazione - sez. I Civile – sent. 26 settembre 2003, n. 14342; *Pres. Genghini, Est. Gilardi, P.M. Maccarone (concl. diff.); C. c. Brumital s.p.a.*

*In base all'art. 9 del r.d. 21/6/1942 n. 929, in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso o che importi notorietà puramente locale, gli stessi soggetti possono vantare il diritto di continuare l'uso del marchio nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione del marchio stesso da parte di terzi. Infatti il preuso locale "non toglie novità" alla successiva registrazione, la quale è legittima anche in presenza di un uso precedente del segno importante notorietà puramente locale.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1990 la Brumital s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento Antonio C. in proprio e quale socio dalla C. Antonio & C. snc esponendo che mediante contratto del 9 dicembre 1969, rinnovato nel settembre del 1971 e nel marzo del 1985, l'attrice aveva concesso al C. di vendere in esclusiva macchine agricole di produzione della Brumital nelle province di Avellino e Benevento. Tale attività era stata poi svolta dalla Antonio C. & C. snc di cui lo stesso C. era socio.

Le macchine agricole prodotte dalla Brumital venivano commercializzate in tutto il territorio italiano ed in diversi paesi europei con il marchio Brumital. Alcune macchine agricole erano inoltre conosciute ed identificate nel mercato con il nome Brumi. L'uso di tale marchio risaliva al 1962 ed era stato utilizzata dalla MPM - Sicilia (assorbita nella Brumital s.p.a. nel settembre del 1983) anche in virtù di accordi di collaborazione stipulati con l'ing. Josef Mandel, titolare della Brumi Landmaschinenfabrik con sede in Germania.

L'ing. Mandel, fin dal 1962, aveva provveduto a depositare il marchio con tutela internazionale ed a rinnovarne la registrazione nel 1979 e 1989. Anche per tale motivo la Brumital si era astenuta dal registrare per proprio conto il marchio, il cui uso da parte dell'attrice era ben noto al C. che, nella qualità di concessionario della Brumital, ne faceva uso nella propria corrispondenza. Venuta a conoscenza del fatto che il C. assumeva di essere il titolare del marchio, che intendeva utilizzarlo per le costruzioni di macchine agricole, nonché impedirne l'uso ai rivenditori della stessa Brumital, ed appurato che egli aveva addirittura chiesto di brevettare il marchio a proprio nome, l'attrice aveva promosso il giudizio di cui sopra chiedendo al Tribunale di Benevento:

a) di dichiarare risolto il contratto di commissione esclusiva per grave inadempimento dal C.;

b) di dichiarare che quest'ultimo non aveva alcun diritto di ottenere la registrazione del marchio Brumi e ove la registrazione fosse stata concessa di dichiararne la nullità;

c) di dichiarate che i fatti commessi da parte convenuta costituivano concorrenza sleale, o quanto meno fatto illecito;

---

\* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. IX - 2004, p. 761.

## STUDI DI GIURISPRUDENZA

d) con inibitoria ai convenuti circa l'utilizzo del marchio BRUMI nella commercializzazione di macchine agricole e con ordine di distruzione di quelle prodotte o commercializzate dal C., che non fossero state fabbricate dalla Brumital;

e) nonché, infine, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Josef Mandel interveniva nel procedimento aderendo alle domande della Brumital.

Si costituiva la Antonio C. snc chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la condanna della Brumital s.p.a. al risarcimento dei danni. Si costituiva anche C. Antonio in proprio chiedendo a sua volta il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto della Brumital a far uso del marchio Brumi in conseguenza del non uso protrattosi dal 1983.

Con sentenza 29 aprile - 27 maggio 1997 il Tribunale di Benevento dichiarava risolto il contratto di commissione tra la Brumital e C. Antonio in proprio e quale socio della Antonio C. snc; dichiarava la nullità del brevetto del marchio BRUMI richiesto dal C. il 5/1/1989, inibendo ai convenuti di utilizzarlo; dichiarava i convenuti responsabili di concorrenza sleale ai danni della Brumital, condannandoli al risarcimento dei danni; rigettava la domanda riconvenzionale, ivi compresa quella proposta dalla I.M.C.

La sentenza veniva impugnata da Antonio C. e dalla snc C. Antonio & C.

Con sentenza 25 novembre 1999 - 14 marzo 2000 la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione (*omissis*).

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e della legge 24 dicembre 1959 n. 1178; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo e di documento decisivo in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.

Dalla nota del 6/10/1993 indirizzata alla "Landmaschinenbau Josef Mandel", con la quale il Deutsches Patentamt (Ufficio Brevetti tedesco) aveva attestato che la cancellazione del marchio n. 775092, avvenuta il 23/8/1990, era stata "annullata" in quella stessa data (6/10/1993) nel registro dei marchi predetto ufficio, la Corte d'Appello di Napoli ha desunto che dovesse considerarsi incontestabile la persistenza in Germania del marchio "BRUMI" al momento dell'intervento dell'ing. Josef Mandel nel presente giudizio e, cioè, il 27 aprile 1990. Detto marchio, infatti, era risultato registrato in precedenza presso l'Organizzazione Mondiale per la proprietà industriale il 21 ottobre 1963, con il n. 275346; come tale, al momento dell'intervento in giudizio del Mandel, esso avrebbe goduto di protezione anche in Italia.

Così facendo, tuttavia, la corte territoriale avrebbe omesso del tutto di considerare che la certificazione dell'Ufficio Brevetti tedesco aveva effetto limitato alla protezione del marchio nella sola Germania e che, per poter essere tutelato anche in Italia, il marchio stesso avrebbe dovuto risultare registrato o presso il competente Ufficio Centrale italiano (ai sensi della l. 21 giugno 1942, n. 929) o presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra, ai sensi dell'Arrangement di Madrid del 14 aprile 1891, vigente in Italia nel testo concordato a Nizza il 15 giugno 1957 e reso esecutivo in Italia con l. 24 dicembre 1959, n. 1178. Nel caso in esame, invece, oltre ad essere pacificamente insussistente qualsiasi registrazione presso il competente Ufficio

## STUDI DI GIURISPRUDENZA

Centrale italiano, l'originaria registrazione del menzionato "marchio" presso l'organizzazione Mondiale per la proprietà Industriale, effettuata dall'ing. Josef Mandel il 25/10/1963 con il n. 275346, aveva perduto ogni efficacia ed il "marchio" risultava conseguentemente privo della relativa tutela, così come attestato dal certificato rilasciato dalla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale in data 5/4/1990 (anteriormente, cioè, all'intervento in causa dell'ing. Josef Mandel), in cui si dichiarava testualmente che la registrazione non era stata rinnovata.

Nessun dubbio potrebbe pertanto - alla stregua della consolidata giurisprudenza della Cassazione in tema di vizio di motivazione dipendente dall'omesso esame di documenti decisivi - circa la sussistenza del vizio denunciato con il primo motivo di ricorso.

Il motivo è inammissibile. È ben vero, infatti, che gli attuali ricorrenti, rilevando che il brevetto internazionale del marchio BRUMI era stato rilasciato nel 1963 alla "ditta individuale Lanmaschinenbau di Josef Mandel" - e, cioè, a Josef Mandel stesso - e che la "ditta individuale" era decaduta dalla protezione nel 1983 per mancato rinnovo della richiesta di registrazione, per ciò stesso avevano prospettato l'insussistenza di una protezione in Italia del marchio BRUMI che, dopo il 1983, potesse essere riconosciuta al Mandel, con la conseguenza che non può condividersi la tesi difensiva della controricorrente, secondo cui nei precedenti gradi di giudizio mai sarebbero state prospettate questioni inerenti alla limitazione territoriale del marchio, ed il C. si sarebbe limitato a contestare al Mandel la titolarità del marchio "non perché la registrazione non fosse stata rinnovata presso l'O.M.P.I., ma perché la Ladmaschinenbau e la Landmaschinenfabrik aveva cessato di operare, determinandone la conseguente cancellazione".

Costituisce, tuttavia, principio consolidato di questa Corte che, ove con il ricorso per Cassazione venga impugnata una sentenza fondata su una pluralità di ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, per giungere alla cassazione della pronuncia è necessario non solo che ciascuna di tali ragioni abbia formato oggetto di specifica censura, ma altresì che il ricorso sia accolto nella sua interezza, solo in tal modo potendosi conseguire lo scopo proprio del mezzo di impugnazione previsto dall'art. 360 c.p.c., il quale mira appunto alla cassazione della sentenza e, cioè, di tutte le ragioni che autonomamente la sostengono. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una soltanto di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze relative alle altre ragioni (così, tra le altre, Cass. 23 marzo 2002, n. 4199; Cass. 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. 27 marzo 2001, n. 4424); e nelle specie le ragioni della reiezione dell'appello proposto dagli attuali ricorrenti (e dell'accoglimento delle domande formulate in primo grado dalla Brumital s.p.a., cui aderì nel suo intervento Josef Mandel) riposano anche (anzi, essenzialmente) sul riconoscimento in capo alla Brumital di un preuso del marchio Brumi tale non soltanto da consentirle di tutelarlo sull'intero territorio nazionale ma, altresì, di privare di novità il brevetto per marchio d'impresa richiesto e ottenuto dal C. sull'identico segno. A modificare tale conclusione non vale la circostanza che parte in causa fosse anche il Mandel e che, nei suoi confronti, la titolarità del marchio con possibilità di protezione in Italia era stata posta in discussione da C. con la ricordata

eccezione relativa al mancato rinnovo della richiesta di registrazione internazionale. Non risulta infatti che il Mandel, intervenendo in giudizio, abbia proposto domande ulteriori rispetto a quelle formulate dalla Brumital, alle quali egli si è limitato ad aderire ai sensi dall'art. 105, secondo comma c.p.c., sicché la sola questione che sul punto avrebbe potuto astrattamente proporsi era semmai quella relativa alla sussistenza dei presupposti per l'intervento adesivo svolto dal Mandel, questione che mai è stata proposta (evidentemente per l'innegabile esistenza di un interesse concreto in capo al Mandel) e che comunque sarebbe ormai preclusa.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e della legge 24/12/1959 n. 1178; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Invero la Corte di appello, nel prendere in esame la contestazione formulata dagli attuali ricorrenti con riguardo alla valutazione del giudice di primo grado che aveva ritenuto valida prova del preteso diritto della Brumital s.p.a. la scrittura intercorsa nel 1967 (e successivamente rinnovata) tra la MPM Sicilia s.p.a. e l'ing. Josef Mandel quale rappresentante della BRUMI Landmaschinenfabrik GmbH, ha disatteso tale contestazione affermando che, con la scrittura in questione, le parti contraenti si erano limitate a darsi atto della rispettiva titolarità del marchio "Brumi". L'illegittimità di tale pronuncia, e sotto il profilo logico oltre che giuridico, sarebbe peraltro di tutta evidenza sol considerando che dalle "dichiarazioni" formulate dalle parti nella scrittura con riguardo a tale asserita titolarità non emerge alcun titolo idoneo ad attribuire alle dichiarazioni stesse un qualche fondamento. Né potrebbe essere sottaciuta la contraddittorietà di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello la quale, dopo aver affermato - a proposito del precedente motivo d'impugnazione - che titolare del "marchio" era da considerare l'ing. Josef Mandel, occupandosi dell'interpretazione della menzionata scrittura contrattuale ha poi dato rilievo alla circostanza che dalla stessa sarebbero emersi quali titolari del "marchio" altri soggetti.

Il motivo è infondato. Come si rileva testualmente dalla motivazione della sentenza impugnata, nell'"accordo di collaborazione e di esclusiva" del 22 gennaio 1967, intervenuto tra la s.p.a. MPM SICILIA e la Brumi Landmaschinenfabrik GmbH, non si affermava soltanto che il marchio BRUMI fosse di proprietà esclusiva della Brumi Landmaschinenfabrik GmbH "in Germania", ma anche che esso era di proprietà esclusiva della MPM SICILIA "in Italia". Da queste espressioni (ripetute in termini identici nell'accordo rinnovativo del 19 novembre 1977) la Corte d'appello ha correttamente desunto che con la scrittura suddetta non fossero stati attuati alcuna concessione e/o trasferimento e/o autorizzazione dell'uso del marchio BRUMI, dal momento che ciascun contraente aveva riconosciuto all'altro il diritto all'uso esclusivo del marchio medesimo all'interno del proprio Stato, con la conseguenza che il documento contrattuale era da interpretare quale mero negozio ricognitivo di un diritto già esistente in capo a ciascuna delle due parti nell'ambito del proprio paese. In tal senso - ha rilevato la Corte - doveva essere intesa ("e, se necessario, eventualmente corretta") l'opinione del primo giudice secondo cui la Brumital poteva legittimamente utilizzare il marchio Brumi "in virtù dell'accordo stipulato il 22/1/1967 e prorogato il 19/11/1977". Ogni doglianza dei ricorrenti correlata

all'insussistenza in capo alla Brumi Landmaschinenfabrik di diritti di esclusiva riguardo al marchio Brumi (e, quindi, alla inidoneità della scrittura 22/1/1967 - 19/11/1977 a porsi quale fonte di un diritto derivativo in capo alla Brumital), appare dunque non pertinente rispetto alla motivazione che sorregge sul punto la sentenza impugnata e deve escludersi – per quanto osservato - l'asserita violazione di legge dedotta con riferimento al R.D. 21 giugno 1942, n. 929 ed alla legge 24/12/1959 n. 1178. Sotto altro profilo, poiché il diritto all'uso del marchio da parte della MPM Sicilia (e, successivamente, da parte incorporante Brumital s.p.a. ben poteva discendere da altre fonti - in particolare, dal preuso diffuso sull'intero territorio nazionale - a nulla giova osservare, come fanno i ricorrenti, che dalla scrittura non emergesse alcun titolo idoneo a dare fondamento a dichiarazioni ricognitive delle parti in ordine alla (pre)esistenza di diritti di esclusiva della MPM Sicilia sul marchio Brumi per quanto concerne l'Italia. In altri termini, la circostanza che dalla scrittura non emergesse un titolo non significa che il diritto non esistesse; e ciò appare sufficiente per negare fondamento alla censura dei ricorrenti quando parlano, al riguardo, di illegittimità, della pronuncia "sotto il profilo logico oltre che giuridico". Né sussiste la denunciata contraddittorietà della motivazione per il fatto che la scrittura del 22 gennaio 1967 sia stata interpretata come ricognitiva dell'esistenza di diritti di esclusiva sul marchio Brumi in capo Brumi Landmaschinenfabrik per quanto concerne l'Germania, ed in capo alla MPM Sicilia per quanto concerne l'Italia proprio dopo che – con riferimento a un precedente motivo di impugnazione – titolare del marchio registrato era stato ritenuto Josef Mandel: la registrazione non legittimava certo il Mandel ad utilizzare il marchio nell'ambito territoriale in cui la MPM Sicilia (successivamente incorporata dalla Brumital) commercializzava i suoi prodotti prima della registrazione del marchio da parte dello stesso Mandel.

3. Con il terzo motivo - che appare opportuno esaminare congiuntamente al quinto - i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione del R.D. 21 giugno 1942, 11 giugno 1942 n. 929 e della legge 24 dicembre 1959, n.1178; i ricorrenti hanno lamentato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Invero la Corte d'Appello, disattendendo le censure che gli attuali ricorrenti avevano formulato con riguardo al punto in cui il giudice di primo grado aveva affermato l'esistenza di un "preuso" del marchio Brumi da parte della Brumital s.p.a., facendone derivare il diritto di quest'ultima di continuare ad utilizzarlo in tutto il territorio nazionale, ha fatto riferimento alla normativa sul marchio registrato contenuta nel R. D. 21 giugno 1942, n. 292 ritenendo a parere dei ricorrenti illegittimamente sussistente un "uso di fatto marchio in questione da parte della Brumital s.p.a. tale da poter valere ai fini dalla determinazione di un preuso legittimo preuso del marchio stesso da parte della predetta società", ed omettendo di considerare che - in mancanza di registrazione - non sarebbe stato in alcun modo valutabile ai fini dell'uso del marchio ogni preuso preuso, quanto meno oltre i limiti della relativa diffusione locale".

Con il quinto motivo essi hanno poi dedotto violazione e falsa applicazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e della legge 24 dicembre 1959, n. 1178; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte d'Appello, disattendendo la censura formulata dai

ricorrenti avverso la medesima sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata la nullità del brevetto per marchio Brumi richiesto ed ottenuto dal C., ha trascurato di considerare che nella fattispecie in esame veniva in discussione il conflitto tra chi, come la Brumital S.p.a., invocava la tutela per un marchio di fatto e chi, come il ricorrente C., aveva ottenuto la successiva registrazione di un marchio simile od uguale. Così facendo, la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante, sarebbe da escludere – alla luce di una lettura sistematica dell'art. 9 R.D. 929/42 -, che al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell'uso del marchio di fatto spetti altresì al preutente il diritto alla utilizzazione esclusiva di esso e, quindi, il diritto di vietare al successivo registrante l'utilizzo del marchio.

Entrambi i motivi sono infondati. In base all'art. 9 del r.d. 21/6/1942 n. 929, in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o che importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare l'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione marchio stesso da parte di terzi; e l'art. 17 legge marchi, sia nel testo originario sia in quello risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 (restante attuazione della direttiva n. 809/104/CEE in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa), testualmente dispone che il preuso locale "non toglie novità" alla successiva registrazione, la quale è legittima anche in presenza di un uso precedente del segno importante notorietà puramente locale. Il preuso locale, dunque, non riceve tutela diversa da quella sancita negli artt. 2571 c.c. e 9 l.m., giacché nell'ottica del legislatore il preuso locale costituisce una realtà del tutto marginale, che non deve impedire o paralizzare lo sviluppo su scala nazionale o mondiale di marchi registrati.

Diversa, invece, è la situazione del marchio di fatto usato con notorietà nazionale, giacché in tal caso proprio la conoscenza di esso come segno distintivo dei prodotti fabbricati e/o messi in commercio da altra impresa vale a togliere al marchio il carattere della novità (condizione per ottenerne validamente la registrazione), ed il diritto all'uso esclusivo del segno da parte preutente - come pure, correlativamente, l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi - si pongono quali corollari diretti della funzione distintiva segno, da un lato, e dell'esigenza di evitare pericolo di confusione, dall'altro. Nulla di diverso da tali principi si rinviene nella sentenza di questa Corte 27 marzo 1998, n. 3236 richiamata dai ricorrenti nelle proprie difese, sentenza che si riferiva all'ipotesi del conflitto tra preuso di un marchio con notorietà puramente locale e successiva registrazione dello stesso segno ad opera di terzi.

Sotto altro profilo, se è vero che in base al novellato art. 48 l.m. ove il titolare di un diritto di preuso, con notorietà non puramente locale, abbia per cinque anni consecutivi tollerato l'uso di un marchio posteriore, uguale o simile, non può più opporsi all'uso del nuovo marchio registrato (né il titolare di quest'ultimo può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso), nel caso di specie è pacifico che la Brumital ha reagito tempestivamente all'uso del marchio Brumi da parte del C. ed altrettanto tempestivamente si è opposta alla

registrazione del segno da quest'ultimo richiesto, sì da doversi escludere l'ipotesi della convalidazione contemplata dall'art. 48 appena citato.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e della l. 24 dicembre 1959 n. 1178; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 C.P.C., nn. 3 e 5, lamentando che la Corte d'appello abbia disatteso anche la censura formulata con riguardo all'affermazione del giudice di primo grado secondo cui sarebbe spettato ai convenuti (attuali ricorrenti) l'onere di provare il non uso marchio Brumi, in Italia od all'estero, da parte della Brumital s.p.a. La Corte d'appello - essi osservano - nel ribadire che spettava ai convenuti tale prova negativa, per un verso ha fatto richiamo al punto della sentenza di primo grado in cui si affermava - in contrasto con la ricordata certificazione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale in data 5 aprile 1990 - che l'iscrizione del marchio Brumi era stata tempestivamente rinnovata dall'ing. Josef Mandel; per l'altro verso, precisando che con riguardo alla Brumital s.p.a. era stata comunque raggiunta la prova dell'uso effettivo del marchio, e che il riferimento al principio dell'onere della prova costituisce una regola residuale di giudizio da prendere in esame solo in quanto manchino agli atti elementi istruttori idonei all'accertamento del diritto controverso, ha trascurato di considerare che tutto ciò non poteva assumere alcun rilievo con riguardo alla posizione del Mandel. Nel caso concreto, peraltro, i principi enunciati dalla corte territoriale con riguardo all'onere della prova assumerebbero il significato di una enunciazione del tutto teorica ed astratta, dal momento che gli elementi decisivi della controversia "risultavano e risultano documentalmente dimostrati".

Il motivo è inammissibile. Per principio costante di questa Corte, i motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata (cfr., tra le altre, Cass. 2 agosto 2002, n. 11530). Nella specie è certo che gli odierni ricorrenti in primo grado avevano sostenuto che la Brumital non potesse invocare il preuso perché aveva omissso di utilizzare il marchio a partire dal 1982. L'eccezione era stata disattesa dal tribunale in quanto i convenuti (attuali ricorrenti) non avevano fornito la prova del non uso, e sarebbe stato a loro carico dimostrare tale cessazione. I ricorrenti sostennero allora in appello che la decisione del Tribunale contrastava con l'art. 58 legge marchi, in base al quale l'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato (nella specie, il marchio BRUMI di cui il C. aveva ottenuto la registrazione in base a domanda depositata il 5.1.1989) grava su chi lo impugna, con la conseguenza che a loro carico non poteva essere posto alcun onere probatorio. La Corte territoriale ha rigettato tale eccezione osservando che con riguardo al Mandel - titolare di un marchio registrato - l'art. 58 legge marchi si ritorceva contro gli appellanti, mentre con riferimento alla Brumital l'infondatezza dell'eccezione discendeva dalla raggiunta prova dell'uso effettivo, costante ed ultradecennale del marchio da parte e della società; ed a fronte dell'assunto secondo cui, avendo gli appellanti eccepito il mancato uso del marchio per un triennio, sarebbe spettato al Mandel ed alla Brumital fornire la prova contraria dimostrando la effettività dell'uso, il giudice d'appello ha ritenuto opportuno ricordare come il principio dell'onere della prova non implichi affatto che la dimostrazione del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto onerato, potendo la

## STUDI DI GIURISPRUDENZA

dimostrazione della fondatezza della domanda desumersi anche dalle prove prodotte ed acquisite ad istanza ed iniziativa della controparte. Orbene, una volta ritenuta dimostrata l'esistenza del preuso continuativo e costante del marchio BRUMI da parte della Società Brumital, veniva meno per ciò stesso il fondamento dell'eccezione sollevata dagli attuali ricorrenti, i quali avevano sostenuto che l'uso di tale marchio fosse venuto a cessare nel 1982; e tale rilievo – contenuto nella motivazione della sentenza della corte d'appello - appare assorbente di ogni altra considerazione sul punto. Né vale rilevare che quanto osservato con riguardo alla Brumital sotto il profilo del preuso non fosse estensibile al Mandel ovvero ancora eccepire che la ritenuta vigenza del marchio (internazionale) di quest'ultimo fosse in contrasto con la ricordata certificazione 5 aprile 1990 dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. L'ipotetica fondatezza delle censure mosse sul punto dai ricorrenti – proprio in virtù del rilevato preuso da parte della società Brumital - sarebbe infatti priva di effetti pratici ai fini dell'accoglimento del ricorso.

5. Conseguente, da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato e che i ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore dei resistenti nella misura complessiva di euro 3100, di cui euro 3000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge (*omissis*).

## NOTA

*Nella sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà o con notorietà puramente locale, tali soggetti hanno diritto di proseguire nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione del marchio stesso da parte di terzi.*

*Il concetto di preuso trova la sua origine in uno dei requisiti di validità del marchio: la novità, intesa come la diversità che il marchio deve presentare rispetto agli altri marchi, elemento fondamentale affinché il segno possa adempiere alla propria funzione distintiva<sup>1</sup>.*

*Il requisito della novità trova riscontro in due articoli del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, cd. "legge marchi". Nel primo<sup>2</sup> si stabilisce che «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni ...»; nel secondo<sup>3</sup>, invece, si chiarisce negativamente che non possiedono il requisito in discorso i segni che, alla data del deposito della domanda, «siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di*

<sup>1</sup> VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2000, 143 e ss.; AA.VV., *Compendio di diritto industriale*, Napoli, 2002, 155 e ss.

<sup>2</sup> Art. 16, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

<sup>3</sup> Art. 17, prima sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 e poi dall'art. 3 del D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 198.

*confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione».*

*L'articolo menzionato permette di affermare che il concetto di confondibilità può essere utilizzato al fine di stabilire quando un segno anteriore, anche non depositato come marchio ma dotato del requisito della "notorietà", può privare di "novità" un marchio depositato<sup>4</sup>. Il quadro normativo si chiude con l'art. 9 del RD 929/1942, il quale stabilisce che «in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso».*

*In sostanza: un marchio che sia assunto a notorietà generale, diffusa ed intensa – vale a dire durevole nel tempo<sup>5</sup> - anteriormente alla registrazione dello stesso da parte di terzi è causa di nullità della registrazione medesima, sulla base del principio prior in tempore potior in iure; un preuso che non comporta notorietà generale o importa notorietà solo locale, consente la registrazione del marchio da parte di terzi, ma il preutente può continuare ad utilizzare il segno nei limiti della diffusione locale. Quest'ultima circostanza non è, però, di poco conto: come si nota in dottrina<sup>6</sup> il marchio registrato, in presenza di un preuso, non gode di una tutela piena, dovendo "coabitare" con l'altro segno in posizione di esclusiva "non totale"<sup>7</sup>; come, d'altronde, l'utilizzazione del marchio non registrato deve rimanere confinata nello stesso ambito territoriale in cui era diffusa nel momento della registrazione del marchio analogo. Si viene a creare, così una sorta di regime di "duopolio" consentito e tollerato dal legislatore, in eccezione al principio di esclusività dei marchi registrati.*

*Questa la base normativa non controversa della sentenza.*

*L'ambito su cui, invece, ci si aspettava più puntualità, da parte della Cassazione, è nella ridefinizione della nozione di "preuso locale" del marchio, controversa sia in dottrina che nella stessa giurisprudenza<sup>8</sup>.*

<sup>4</sup> VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., 144.

<sup>5</sup> Ad es., diffusione del marchio in tutto il territorio nazionale mediante pubblicità e conseguente distribuzione capillare del prodotto.

<sup>6</sup> VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., 148; AA.VV., *Compendio di diritto industriale*, op. cit., 156;

<sup>7</sup> Recentemente, a queste conclusioni è giunta la stessa Cassazione (sent. 27 marzo 1998, n. 3236) che in precedenza, invece, interpretava la norma nel senso di accordare al preutente il diritto di escludere l'uso del marchio successivamente registrato.

<sup>8</sup> Si discute, ed esempio, se una diffusione regionale comporti una notorietà locale o nazionale. Per considerazioni più approfondite in merito si rimanda a PIZZORUSSO, *Limite ed estensione territoriale del preuso del marchio*, pubblicato su *Altalex* ([www.altalex.com](http://www.altalex.com)) nel maggio 2004.

#### STUDI DI GIURISPRUDENZA

*È chiaro, infatti, che il concetto di localizzazione del preuso del marchio deve essere adeguato ai tempi: si dovrà dunque tenere nella giusta considerazione la pubblicizzazione del marchio per valutarne la forza espansiva, così come ogni altro mezzo che possa dimostrare l'esistenza di una diffusione non meramente locale: ad esempio, l'offerta di un determinato prodotto in Internet o la diffusione di opuscoli informativi e listini in più lingue.*

*Invece, per quanto riguarda l'onere della prova, è il preutente a dover dimostrare che il proprio marchio ha acquistato la notorietà prima della domanda di registrazione del marchio stesso da parte di terzi; tale prova deve, verosimilmente, essere data con preciso riferimento alle modalità concrete di diffusione ed ai relativi tempi, ai soggetti destinatari della distribuzione, ai luoghi di affermata diffusione ed all'estensione della stessa.*

CRISTIAN ERCOLANO