

Itaca

*Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.*

*I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.*

*In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
nè nell'irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.*

*Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d'estate siano tanti
quando nei porti – finalmente, e con che gioia –
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d'ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.*

*Sempre devi avere in mente Itaca –
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull'isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos'altro ti aspetti?*

*E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.*

Konstantinos Kavafis

INTRODUZIONE..... p.7

CAPITOLO I

L'EMERSIONE STORICA DEL MARCHIO DA STRUMENTO DI IDENTIFICAZIONE A "BENE" IN SENSO GIURIDICO

1. La funzione del marchio..... p.15

1.1. La nascita del marchio quale segno distintivo..... p.15

1.2. L'evoluzione del marchio: la configurabilità del marchio come bene giuridico autonomo p.21

2. Le peculiarità del bene giuridico marchiop.34

2.1. Il profilo strutturale: il marchio come bene immateriale e mobile a fattispecie progressiva.....p.39

2.2. Il profilo valutativo: il marchio come bene dal valore incerto e instabile.....p.47

2.3. Il profilo funzionale: il marchio come bene messaggero e lo statuto di non decettivitàp.57

CAPITOLO II

IL MARCHIO NELLA SUA FASE STATICA: TITOLARITÀ E CONTITOLARITÀ

SEZIONE 1

1. La natura del diritto sul marchio.....p.63

1.1. Il diritto sul marchio quale proiezione esterna della persona dell'imprenditore.....p.63

1.2. Il diritto sul marchio quale diritto di monopoliop.67

2. Il diritto sul marchio è un diritto di proprietà? L'analisi del diritto sul marchio alla luce del terzo libro del codice civilep.69

2.1. La limitazione nel tempo del diritto di esclusiva sul marchio: un'ipotesi di proprietà temporanea.....	p.76
2.2. La precarietà del diritto sul marchio: prescrizione e decadenza per non uso	p.80
2.3. La configurabilità del possesso sul marchio.....	p.83
2.4. L'inammissibilità dell'usucapione	p.89
2.5. L'ipotizzabilità delle modalità di acquisto a titolo originario della proprietà	p.96
2.6. Il diritto sul marchio come diritto di proprietà <i>sui generis</i>	p.99

SEZIONE 2

1. La contitolarità sul marchio	p.109
1.1. La contitolarità in assenza di couso e la contitolarità in presenza di couso	p.109
1.2. L'inadeguatezza del richiamo alla disciplina della comunione ci- vilistica	p.112
1.3. Centralità delle convenzioni tra i contitolari: opportunità e limiti della disciplina degli accordi di coesistenza.....	p.115

CAPITOLO III

IL MARCHIO NELLA SUA FASE DINAMICA: LA CIRCOLAZIONE DEL MAR- CHIO E LA COSTITUZIONE DI GARANZIE SUL MARCHIO

SEZIONE 1

1. Profili problematici del trasferimento del marchio in sé	p.122
2. Oggetto e contenuto del contratto di trasferimento. Limitazioni al trasferimento del marchio	p.123
2.1. La limitazione oggettiva.....	p.124
2.1.1. Il trasferimento di marchio registrato non usato.....	p.124

2.1.2. Il trasferimento merceologicamente parziale	p.130
2.2. La limitazione territoriale.....	p.134
2.2.1. Il trasferimento territorialmente parziale	p.134
3. La individuazione delle garanzie in caso di trasferimento.....	p.138
3.1. La garanzia per evizione e la problematica della determinazione quantitativa delle somme dovute all'acquirente.....	p.138
3.2. Le altre ipotesi di garanzia a favore dell'acquirente. La rilevanza delle garanzie contrattuali	p.146
4. Valore e corrispettivo del marchio	p.151
4.1. Il correttivo della variabilità del valore del marchio nelle fattispe- cie contrattuali	p.151
4.2. Il correttivo della variabilità del valore del marchio nelle fattispe- cie societarie	p.155
5. Forma e oneri pubblicitari.....	p.161

SEZIONE 2

1. Profili problematici della costituzione di garanzie sul marchio.....	p.166
2. L'incertezza del valore del marchio.....	p.172
2.1. L'aumento del valore del marchio.....	p.172
2.2. La riduzione del valore del marchio.....	p.178
3. L'assenza di spossessamento e l'adempimento degli obblighi di conservazione del titolare.....	p.182
3.1. Il dovere di custodia nel caso di garanzia rilasciata dal terzo non debitore e nel caso di concessione in licenza del marchio.....	p. 185
3.2. Il potere di controllo del creditore.....	p.186

4. Incertezze interpretative della lettera dell'art. 140 c.p.i.: il problema della qualificazione del diritto di garanzia.....p.188

4. 1. L'ipotesi del marchio quale oggetto di ipoteca mobiliare o di pegno.....p.191

BIBLIOGRAFIA.....p.198

INTRODUZIONE

Il riconoscimento legislativo dell'autonomia del marchio e la percezione del segno quale catalizzatore di clientela e quale generatore di ricchezza per l'impresa hanno determinato nel tempo la diffusione delle negoziazioni aventi ad oggetto il marchio.

L'intensificarsi dei trasferimenti del segno non è stato però accompagnato da un compiuto intervento del legislatore che disciplinasse i diversi aspetti della titolarità (natura del diritto, modalità di acquisto e godimento, anche nell'ipotesi di comunione) e gli elementi negoziali essenziali dei trasferimenti, al fine di garantire la tutela di entrambi i contraenti.

Il marchio è difatti stato oggetto di regolamentazione per lo più quale elemento di identificazione e comunicazione dell'impresa nel mercato, in un'ottica di tutela della concorrenza tra imprenditori e di trasparenza dei mercati, ma è stato raramente oggetto di una specifica analisi, in chiave prettamente civilistica.

D'altro canto, le peculiarità strutturali e funzionali del marchio impediscono un'applicazione *de plano* della disciplina codicistica in materia di proprietà e di trasferimento, la quale sembra dedicata ai soli beni corporali.

Il presente lavoro ha quindi l'obiettivo, partendo dalla disamina dei tratti caratterizzanti il marchio, di mettere in luce i differenti profili problematici che attengono alla titolarità e alla circolazione volontaria del segno, scaturenti dalle peculiarità del marchio stesso, al fine di ricostruire uno "statuto normativo" del segno, recuperando, ove possibile, la normativa codicistica oppure elaborando delle soluzioni negoziali.

Il primo capitolo, dopo un breve *excursus* sull'evoluzione storica del marchio, si concentra quindi sulla delineazione delle peculiarità del segno, che si possono ricondurre a tre differenti profili (quello strutturale, quello funzionale e quello valutativo) e che consentono la qualificazione del marchio rispettivamente come:

- bene immateriale a fattispecie progressiva, data l'assenza della percepibilità fisica e corporale e la stretta connessione della sua tutela all'uso e alla registrazione;
- bene messaggero, espressione dell'attività produttiva del titolare, valore costitutivo della sua realtà economica e rivelatore della provenienza, della natura e della qualità dei prodotti;
- bene dal valore incerto e instabile, di difficile quantificazione a causa dell'assenza di un unico criterio scientifico di valutazione e soggetto a repentine variazioni a causa delle dinamiche del mercato.

Il secondo e il terzo capitolo sono invece dedicati all'analisi dell'incidenza di tali peculiarità, in primo luogo, sulla titolarità e contitolarità del marchio e, in secondo luogo, sulla negoziazione del segno, scindendo la disamina tra prospettiva statica e prospettiva dinamica.

In particolar modo, il secondo capitolo, strutturato in due parti, è volto ad esaminare i riflessi delle caratteristiche del segno, rispettivamente, sulla definizione della natura del diritto sul marchio e sulla individuazione della disciplina applicabile nel caso di contitolarità del segno.

Dunque, nella prima sezione, la constatazione dell'autonomia del marchio induce ad escludere la qualificazione del marchio come diritto personalissimo e diritto di monopolio e a valutare la configurabilità del diritto sul marchio come diritto di proprietà. I profili della patri-

monialità, dell'assolutezza e dell'esclusività sembrano deporre per la natura reale del diritto *de quo*.

Tuttavia, non potendo ridurre il diritto di proprietà a mero *ius excludendi*, stante l'imprescindibile caratterizzazione del diritto derivante dalla imprescrittibilità, dalla situazione possessoria, dalle modalità di acquisto, dalla natura del bene, l'indagine prosegue con la valutazione della applicabilità al marchio degli istituti di cui al terzo libro del codice civile sopra menzionati.

Non solo la precarietà temporale, ma anche l'assenza di materialità rivelano l'erroneità dell'accostamento del termine "proprietà" al diritto sul marchio, ma i profili di assolutezza e patrimonialità, comuni al diritto di proprietà, consentono di qualificare il diritto *de quo* come diritto di proprietà *sui generis*, da intendersi come una fattispecie tipica di appropriazione, priva dei connotati della realtà, i cui contenuti e limiti sono, in ogni caso, condizionati dalla funzione attrattiva, pubblicitaria, identificativa del valore aziendale del marchio nel mercato.

Nella seconda sezione, la natura del marchio come bene messaggero impone una valutazione del pericolo di decettività derivante dal cospicuo del marchio. Il rischio di inganno nei confronti dei consumatori è difatti concreto quando la contitolarità è accompagnata dal cospicuo, stante la pluralità di imprenditori titolari del marchio, autonomi ed indipendenti tra di loro, configurabili quali distinti centri decisionali, i quali possono utilizzare distintamente il segno, immettendo nel mercato prodotti (uguali o affini) contraddistinti dallo stesso marchio, ma non qualitativamente fungibili.

La disciplina codicistica si rivela del tutto inadeguata ad offrire ai contitolari rimedi per scongiurare il rischio di decettività, mettendo in

luce la centralità, in questa circostanza, dell'autonomia privata. Il richiamo all'autonomia delle parti e, precisamente agli accordi di coesistenza, non è però priva di controindicazioni, in quanto il riconoscimento di una efficacia obbligatoria di tali patti implica, da un lato, la loro temporaneità, e, dall'altro lato, la loro non opponibilità ai terzi, con l'evidente pericolo di vanificare la tutela dell'affidamento dei consumatori.

Il terzo capitolo è dedicato alla valutazione dei profili problematici attinenti alla dimensione dinamica del segno e quindi alla circolazione del segno in senso stretto e al marchio come oggetto di garanzia. Come il secondo capitolo, anche il terzo capitolo si ripartisce in due sezioni.

Nella prima parte, dedicata al marchio come oggetto di negoziazione in senso lato, obiettivo preminente è la definizione degli elementi e pattuizioni essenziali negoziali, i quali sono riconducibili a quattro macro aree:

1. oggetto e contenuto
2. garanzie
3. corrispettivo
4. forma e pubblicità.

1. La prima questione attiene alla definizione del contenuto del negozio.

La peculiarità del marchio quale bene messaggero, rivelatore di una serie di informazioni sulle quali il pubblico dei consumatori fa affidamento, induce a reinterpretare la portata dell'art. 2573 c.c. che in realtà sembra ammettere la libera trasferibilità del marchio per tutti o par-

te dei prodotti, e di definire precisamente i confini della cessione del marchio. L'indagine, quindi, si concentra sulla ipotizzabilità del trasferimento parziale per prodotti affini, del trasferimento del marchio non usato e del trasferimento territorialmente parziale.

2. La seconda questione attiene alla individuazione delle garanzie a favore dell'acquirente.

Non vi è dubbio che, nel caso di vendita del marchio, siano riconoscibili all'acquirente le tutele derivanti dalla garanzia per evizione di cui all'art. 1483 c.c., applicabili al trasferimento di diritti su qualsiasi tipologia di bene, materiale e immateriale. Tuttavia occorre "conciliare" la normativa codicistica con il diritto speciale dei marchi e con la peculiarità del segno quale bene produttivo, espressione della realtà economica del suo titolare e generatore di ricchezza, ai fini della determinazione del *quantum* dovuto all'acquirente.

Il legislatore non ha previsto alcuna tutela per l'acquirente ignaro della pendenza di procedimenti di nullità, di decadenza e di volgarizzazione. Potrebbe valutarsi il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1490 c.c. e 1497 c.c. sulla garanzia per vizi o mancanza di qualità del bene, ma la natura immateriale del marchio porta ad escludere questa possibilità. L'assenza di una disciplina legislativa rende opportuna la previsione convenzionale di garanzie, strutturata sulla base di dichiarazioni sullo stato del marchio del venditore e connessi obblighi d'indennizzo, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, a favore dell'acquirente.

3. L'incertezza del valore del marchio rende difficile la determinazione del corrispettivo del trasferimento.

Per contemperare l'interesse del venditore di acquisire immediatamente una somma di denaro e l'interesse dell'acquirente di pagare il "giusto" prezzo, è quindi ipotizzabile prevedere meccanismi di revisione del prezzo e aggiustamenti *post* trasferimento e, quindi, pattuire un prezzo determinabile, ripartito in una componente fissa e in una componente variabile, mediante le clausole *earn out*.

La variabilità del valore del marchio induce anche a riflettere sui "correttivi" applicabili quando il marchio viene conferito in società, in sede di costituzione e in sede di aumento oneroso di capitale, e dunque sulla riproducibilità in detta sede del meccanismo delle clausole *earn out*.

4. I tratti caratterizzanti il marchio non fanno emergere alcun profilo di problematicità nella individuazione della forma e della pubblicità nei trasferimenti. La normativa nazionale non richiede per il trasferimento del marchio il rispetto di alcun obbligo formale, ammettendo conseguentemente la conclusione delle cessioni anche verbalmente e per comportamenti concludenti. Desta però qualche perplessità il rapporto tra la libertà della forma e l'obbligo di trascrizione previsto per i marchi registrati.

Se, difatti, pare esservi una coerenza di vedute tra il principio della libertà della forma e l'art. 138 c.p.i., che ritiene sufficiente per la trascrizione qualsiasi documentazione prevista dall'art. 196 c.p.i., (quale una semplice dichiarazione non autenticata di cessione o di licenza firmata dal cedente e dal cessionario), non pare invece esservi allineamento tra l'art. 138 c.p.i. e il regime ordinario della trascrizione, che, invece, impone la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico del titolo da trascrivere. Tale discrasia appare incom-

prevedibile, soprattutto se si pensa che il sistema della trascrizione degli atti che comportano modificazione oggettive e soggettive dei marchi ai sensi dell'art. 138 c.p.i. è modellato sulla base del regime di trascrizione immobiliare ai sensi dell'art. 2643 c.c. e che si applicano in via analogica le disposizioni del codice civile in materia.

Nella seconda parte del terzo capitolo, l'analisi si conclude con la valutazione del marchio come oggetto di garanzia.

La connotazione del marchio quale bene dal valore instabile e quale bene immateriale, insuscettibile di possesso, determinano le due maggiori criticità della fattispecie.

Difatti, da un lato, le alterazioni in aumento e in diminuzione del valore del marchio comportano un mutamento dell'equilibrio creatosi tra credito e oggetto di garanzia, facendo emergere un interesse del creditore alla "reintegrazione" della garanzia, in caso di riduzione o annullamento del valore del marchio, e un interesse del debitore allo smobilizzo o sostituzione del bene in garanzia, in caso di aumento del valore del marchio.

Dall'altro lato, l'immaterialità del marchio determina la costituzione di una garanzia connotata necessariamente dall'assenza di spossessamento, con conseguente permanenza del segno oggetto di garanzia nella disponibilità del debitore. La mancanza di consegna genera quindi obblighi di utilizzo del marchio da parte del debitore, al fine di tutelare le ragioni creditizie, e doveri di controllo da parte del creditore.

CAPITOLO I

L'EMERSIONE STORICA DEL MARCHIO DA STRUMENTO DI IDENTIFICAZIONE A "BENE" IN SENSO GIURIDICO

1. La funzione del marchio

1.1. La nascita del marchio quale segno distintivo

La creazione di segni distintivi costituisce l'espressione di un'esigenza innata delle società organizzate di individuare gruppi di entità e soggetti.

Questa necessità emerge anche nel mercato, al fine di attribuire "meriti" e "demeriti" all'imprenditore dal quale provengono i prodotti che sono offerti al pubblico.

I marchi consentono di realizzare detta funzione identificativa.

Eppure tali segni non hanno avuto, dall'origine della loro diffusione, sempre la medesima funzione.

All'epoca dei Comuni gli statuti delle corporazioni medievali imponevano l'utilizzo di marchi collettivi, posti dalla corporazione, e individuali, posti dal commerciante appartenente alla corporazione.

Tuttavia la funzione del marchio allora era ben lontana da quella attuale. Il segno, difatti, costituiva lo strumento della corporazione per controllare i suoi membri, affinché in commercio fossero presenti soltanto i prodotti rispondenti ai requisiti prescritti dalla corporazione e fosse

semplice individuare gli artigiani che non avessero rispettato i dettami del gruppo.¹

Il marchio diveniva, quindi, il fattore rivelatore delle condotte dei commercianti appartenenti alla corporazione, al fine di irrogare - se necessario - le sanzioni previste dai rispettivi statuti.²

E' solo in un momento successivo, in una dimensione di crescente dinamicità economica e sociale connotata dalla abolizione delle corporazioni e dalla libertà economica individuale, che il marchio comincia ad assumere una nuova funzione.

Con la rivoluzione industriale, la produzione manuale viene piano piano sostituita dalla produzione di massa, la quale richiede più centri di fabbricazione. La concentrazione delle industrie in determinate aree favorisce lo sviluppo dei metodi di dislocazione delle merci e l'intensificarsi dei commerci consente la distribuzione dei prodotti anche in luoghi distanti dai centri di produzione.

¹ SCHECHTER F.I., *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York, 1925; DIAMOND S.A., *The Historical Development of Trademarks*, in 73 *The Trademark Report*, 1983, p.224: "The great feature of the mediaeval period was the rise of the guilds, starting around the fourteenth century. These organizations were tightly controlled groups of artisans. Typically, the members of the guild were required to use a compulsory production mark, the principal purpose of which was to fix the responsibility for poor quality merchandise. Guild marks also were used to enforce control of the industry, especially territorial trade barriers. Goods appearing on the market outside the approved distribution area could be recognized by their markings. Abuses of these territorial restrictions led to early common-law concepts of unlawful restraint of trade."; BELSON J. *Certification Marks*, Special report, Sweet & Maxwell, London, 2002, p.5; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p.5: "Entrambi i segni [collettivi e individuali] erano diretti a realizzare non tanto l'interesse del singolo artigiano quanto quello della corporazione nel suo complesso. Invero, i marchi collettivi intendevano impedire la messa in commercio di prodotti dalle caratteristiche diverse da quelle prescritte, talora nei minimi particolari, dalla corporazione. I marchi individuali a loro volta servivano ad individuare gli artigiani responsabili di deviazioni dalle norme tecniche proprie di ciascuna arte o mestiere"; DI PALMA S., *La storia dei marchi dall'Antichità fino al Medioevo*, Salerno, 2016, p.13.

² Diamond offre una pluralità di esempi di statuti di corporazioni che imponevano l'uso del marchio: richiama la prima "bakers' compulsory marking law" inglese del 1266, relativa all'uso dei marchi da parte dei fornai, uno statuto inglese risalente al 1300, relativo all'uso di una pluralità di marchi da parte degli orafi della "Goldsmiths' Company"; uno statuto di Parma del 1282 che imponeva l'uso del marchio ai produttori di spade e strumenti in acciaio, pena il pagamento dell'equivalente di "ten pounds for each offense" e un editto di Carlo V del 1544, che obbligava nella produzione degli arazzi fiamminghi l'apposizione del marchio del produttore e l'indicazione del paese d'origine, pena il taglio della mano destra: DIAMOND S.A., *The Historical Development of Trademarks*, in 73 *The Trademark Report*, 1983, p.236.

In questo scenario, il marchio assume il ruolo di “anello di congiunzione” tra il produttore e l’acquirente, avvicinando almeno simbolicamente le distanze fisiche esistenti tra fonte di produzione e destinatario del prodotto.

Se, infatti, in passato, l’acquirente poteva relazionarsi direttamente con il produttore e acquistare da lui i prodotti graditi, certo della provenienza degli stessi, ora questo rapporto “fisico” con la fonte di produzione non è più ipotizzabile.

Il marchio, quindi, diviene lo strumento attraverso cui ricreare il contatto tra impresa e pubblico e fornire informazioni sull’artefice del bene e sulla provenienza geografica, nell’ottica di una riconoscibilità da parte dei terzi interessati all’acquisto.³

Il marchio, nella sua nuova veste, ben si conforma allo spirito del liberismo economico: esso, distinguendo i prodotti di un commerciante da quelli di un altro imprenditore, consente all’acquirente di individuare fra i prodotti offerti sul mercato quelli rispondenti alle proprie esigenze,⁴ e, determina, conseguentemente, il successo di un determinato produttore rispetto ad un altro considerato meno efficiente.⁵

³ “It is perhaps more accurate to say that the growth in the asset value of trademarks was coextensive with the increased complexity of modern trade which divorced the buyer ever further from the source of goods.”: MARTINO T., *Trademark dilution*, United States - Oxford University Press, 1996, p.24; “In a world traded face to face, the purchaser of a commodity dealt directly with the producer and a trademark was not used because it was not necessary for the continuation of successful commerce. The satisfied purchaser would simply return to the same market place and trade with the same individual to purchase again the article desired as soon as a particular maker, by the excellence of his manufacture acquired a reputation outside of his immediate locality, in order to visualize and perpetuate that reputation he adopted and used a mark to distinguish his product from others”: PASTER B.G., *Trademarks - Their Early History*, in *59 The Trademark Report*, 1969, p.551.

⁴ L’individuazione dei prodotti da parte del pubblico avviene sulla base delle descrizioni pubblicitarie e sulla base della qualità delle precedenti esperienze di acquisto. “Il marchio consente il formarsi della buona o cattiva reputazione dei prodotti o delle merci che identifica, ed anzi del formarsi di tale reputazione costituisce il presupposto”: VANZETTI A., *Funzione e natura del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, p.22.

⁵ Il marchio è elemento rivelatore “di merito o della colpa del lavoro del commerciante”: VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, I, I commercianti*, Torino, 1893, p.157.

Stante la sua nuova valenza nel mercato, il marchio diviene oggetto di regolamentazione e protezione: *in primis* vengono emanate la legge sarda del 1855 e poi la legge italiana del 1863, successivamente la Convenzione di Unione di Parigi del 1883 e l'Accordo di Madrid del 1891.

La prima legislazione nazionale sembra riconoscere al marchio tale funzione distintiva.

Difatti il comma due dell'art. 1 della legge 30 agosto 1868 n.4577 disponeva che *“il marchio, o segno distintivo, deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri e deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio, in modo da constatare il nome della persona, la ditta della società e la denominazione dello stabilimento, da cui provengono i prodotti”*,⁶ così come, successivamente, il r.d. 13 settembre 1934 n.1602, da cui deriva il r.d. 21 giugno 1942 n.929, sottolineava la funzione distintiva del marchio, il quale *“esaurisce passivamente la sua efficacia nella indicazione della provenienza della merce di un determinato produttore o commerciante”*.⁷

⁶ Questa prima normativa non conteneva un divieto espresso di cessione del marchio separata dall'azienda, ma questa era la ricostruzione effettuata da dottrina: VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, III, Le cose*, Milano, 1924, p.47; RAMELLA A., *Trattato della proprietà intellettuale, II, Marchi, nomi, concorrenza sleale e unioni industriali*, Torino, 1927, p.112; DI FRANCO L., *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933, p.327; FINOCCHIARO G., *Sistema di diritto industriale*, I, Padova, 1932, p.98. Nello stesso senso AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Torino, 1893, p.135: *“La conservazione della fabbrica e del commercio e la cessione completa del marchio, senza alcuna relazione alla fabbrica o al commercio stessi, non si possono concepire: perché il marchio non potrebbe più servire al suo scopo di distinguere i prodotti di quella fabbrica o le mercanzie di quel commercio”*.

Non manca però chi intende attribuire al marchio una funzione ulteriore, in relazione all'affacciarsi di nuove forme di organizzazione produttiva attraverso la realizzazione di grosse imprese plurisettoriali e dei primi fenomeni di gruppo. La funzione identificativa riguarderebbe quindi i prodotti in sé oggettivamente considerati, in quanto il marchio è l'espressione delle qualità tecniche del prodotto e il pubblico è attratto da tali qualità. *“Se si considera l'interesse del pubblico, dove la provenienza è irrilevante [...] questo interesse è sufficientemente tutelato dal fatto che la composizione del prodotto sia identica, tanto se essa provenga dalla casa madre, quanto se provenga dalla cessionaria. Quel che importa è la riproduzione rigorosamente uguale del procedimento di fabbricazione”*: MESSIA S., *Il marchio nei suoi rapporti con l'azienda. Comproprietà e cessione*, in *Giur. it.*, I, 1941, c.385. In giurisprudenza: Cass., 2 dicembre 1931, in *Giur. it.*, I, 1, c.145, Cass., 4 aprile 1941, in *Giur. it.*, 1941, I, 1, c.385; Trib. Padova, 13 aprile 1950, in *Temi*, 1951, p.298.

⁷ FAGGELLA, *Relazione e disegno di legge per la protezione della proprietà industriale*, in *Atti della Assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, I, Roma, 1932, p.46.

Il marchio quindi non era altro che “un mero segno distintivo, cioè un’entità priva di autonomo valore, utilizzabile solo in connessione con un’altra entità che esso contraddistingue”.⁸

Anche il r.d. 21 giugno 1942 n.929 (legge marchi) ha ribadito la funzione essenzialmente distintiva del marchio e a ideale presidio di tale funzione ha sancito tre principi cardine.⁹

In primo luogo, il legislatore ha indissolubilmente legato l’azienda al marchio, prevedendo che il segno dovesse essere trasferito unitamente all’azienda, o al ramo d’azienda, e ammettendo il trasferimento del solo diritto di uso esclusivo.¹⁰

Difatti se la funzione identificativa del marchio consentiva all’imprenditore di distinguere i suoi prodotti da prodotti simili di altro imprenditore, con marchio simile o senza marchio, è chiaro che la differenziazione non poteva riguardare una singola unità, ma più unità prodotte, accomunate da un profilo costante, vale a dire dalla derivazione dalla medesima fonte aziendale.

In secondo luogo, la sussistenza di una connessione azienda - marchio veniva garantita in ogni momento della vita del marchio: oltre che nella fase della cessione, anche nel momento della nascita del diritto e nel momento della estinzione del marchio.

⁸ VANZETTI A., voce “Marchio”, in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1990, p.4.

⁹ Anche la dottrina prevalente riconosceva al marchio esclusivamente una funzione identificativa: ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.356, secondo cui il marchio “non ha valore autonomo in relazione ai bisogni culturali della collettività e nemmeno attiene all’ornamento di un prodotto; presenta solo virtù distintiva di soggetti o oggetti, sì che la creazione non si coglie che in relazione a quanto si vuole contraddistinguere ed è in funzione di questa virtù distintiva che essa viene considerata”; VANZETTI A., *Funzione e natura del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, p.31; AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973, p.41; GUGLIEMETTI G., *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, Milano, 1977, p.188; MANGINI V., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia* (a cura di GALGANO F.), Padova, 1972, p.80; AMMENDOLA M., *Licenza di marchio e tutela dell’avviamento*, Padova, 1984, p.242.

¹⁰ L’intrasferibilità del marchio è corollario della intima “inerenza del marchio all’azienda”: CASANOVA M., *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, p.493.

Difatti la possibilità di registrare un marchio veniva concessa esclusivamente a chi fosse imprenditore (art. 22 legge marchi) e la cessazione dell'attività imprenditoriale determinava la decadenza automatica del marchio (art. 43 legge marchi).¹¹

In terzo luogo, la tutela, nel caso di utilizzo non autorizzato del segno identico o affine da parte di terzi, era prevista nel caso in cui la valenza identificativa venisse minacciata e, dunque, era strettamente connessa alla sussistenza del rischio di confusione nel pubblico in ordine all'origine imprenditoriale dei prodotti.¹²

La funzione distintiva era quindi garantita dal vincolo aziendale e non dalla titolarità e dalla persistenza nei prodotti di determinate qualità.¹³

Il disegno tracciato dal legislatore non sembrava, quindi, riconoscere al marchio una funzione di garanzia qualitativa, in quanto il legislatore non obbligava l'imprenditore ad uniformarsi a specifiche caratteristiche, per mantenere costante il livello della produzione.

In questo senso, si riteneva che il produttore fosse libero di modificare a suo piacimento le caratteristiche dei prodotti recanti il suo marchio. Tutt'al più era possibile constatare che il marchio, di fatto, in qualche

¹¹ Nello stesso senso Trib. Como, 5 marzo 1952, in *Giur. it.*, 1952, I, 2, p.385; App. Milano, 29 maggio 1953, in *Rass. propr. ind.*, 1954, p.31.

¹² Il convincimento allora radicato verteva sulla necessaria unicità di un marchio sul mercato, tale per cui “a fronte di una norma regolamentare che prevedeva l'ipotesi di contitolarità del marchio, o la si ignorava, oppure si diceva che si poteva ammettere una contitolarità del marchio solo quando vi fosse contemporaneamente una contitolarità dell'impresa. [...] Si era arrivati addirittura a dire che nel caso di convalida il titolare dei diritti anteriori che aveva lasciato convalidare il marchio da un terzo non poteva più usare il proprio, essendo il couso in contrasto con i principi fondamentali in materia; e nell'ipotesi di preuso localizzato, che per le stesse ragioni il registrante non poteva invadere la zona del preuso”: VANZETTI A., *La funzione distintiva del marchio oggi*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p.4.

¹³ Trib. Milano, 27 ottobre 1949, in *Riv. propr. intell. e ind.*, 1950, p.65; App. Milano, 3 febbraio 1950, in *Riv. propr. intell. e ind.*, 1950, p.144; Cass., 2 agosto 1950, in *Riv. propr. intell. e ind.*, 1950, p. 144; Cass., 2 ottobre 1954 n.3210, in *Giust. civ.*, 1954, p.2182.

modo realizzasse tale obiettivo indirettamente¹⁴. Si sosteneva infatti che fosse altamente probabile che ogni unità derivante da un determinato imprenditore e recante uno specifico marchio avesse le medesime qualità dei prodotti connotati dal medesimo segno in precedenza acquistati dal pubblico. Analogamente si riteneva altamente improbabile che l'acquirente, sia dell'azienda sia del marchio, non fosse capace di produrre beni aventi le medesime caratteristiche di quelli fabbricati dal cedente e originario titolare dell'azienda, disponendo del medesimo complesso di beni utilizzati per la produzione.¹⁵

1.2. L'evoluzione del marchio: la configurabilità del marchio come bene giuridico autonomo

Tuttavia, con il consolidarsi di tecniche organizzative di produzione, incentrate sulla differenziazione tipologica e sul decentramento geografico e connotate dall'abbandono delle strategie di monoproduzione, si faceva strada l'idea del marchio avente una propria individualità.¹⁶

¹⁴ Garantendo la costante provenienza di un prodotto da una medesima impresa, seppur indirettamente, la funzione distintiva assicura un'alta probabilità di costanza qualitativa: VANZETTI A., voce "Marchio", in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1990, p.2.

¹⁵ I sostenitori della funzione qualitativa richiamavano l'art. 15 della legge marchi, secondo cui "In ogni caso, dal trasferimento del marchio, non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico". FRANCESCHELLI R., *Saggio su la cessione dei marchi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1948, p.1; CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, p.91; CIONTI F., *La funzione del marchio*, Milano, 1988, p.135. Poca la giurisprudenza a favore: Trib. Milano, 20 ottobre 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, n.976, p.804.

¹⁶ ABRIANI N. - COTTINO G. - RICOLFI M., *Trattato di diritto commerciale. Diritto industriale*, Padova, 2001, p.26: "I marchi svolgono una funzione attrattiva in misura crescente nell'attuale contesto economico in ragione degli ingenti investimenti pubblicitari e promozionali in esso incorporati". Nello stesso senso GALLI C., *La funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 15; VANZETTI A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1998, p.71; MANGINI V., *Il marchio di impresa: declino della funzione distintiva*, in *Studi in onore di Gastone Cottino, II*, Padova, 1997, p. 1865. La valorizzazione giuridica del marchio come bene in sé è stata determinata anche dall' "impetuoso sviluppo e affinamento delle tecniche pubblicitarie e di marketing, sostenute dai nuovi mezzi di telecomunicazione come radio e TV e poi anche Internet. Dette tecniche servirono potentemente le tendenze industriali espansionistiche, costruendo e diffondendo una percezione sociale positiva della c.d. immagine di marca, e così facilitando il transfert della favorevole reputazione delle produzioni originarie, veicolata dal marchio, verso nuove produzioni": GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2017, p. 348.

Gli investimenti pubblicitari contribuirono gradualmente ad allontanare il marchio dall'azienda: il pubblico cominciava a fare più affidamento al messaggio pubblicitario collegato al marchio, che alla provenienza aziendale. Oltre alla indicazione relativa alla provenienza imprenditoriale del bene, il marchio difatti era “messaggero”¹⁷, portatore di una pluralità di ulteriori informazioni, evocative di una collocazione sociale, di uno status economico, di una sensibilità ambientale, dell'appartenenza ad un gruppo.¹⁸

Gli ambienti professionali cominciarono ad avvertire il legame indissolubile tra azienda e marchio come una “camicia di forza”¹⁹ rispetto all'attitudine del marchio di generare ricchezza, di rappresentare una entità autonomamente sfruttabile.

¹⁷ La menzione è di GALLI C., *Protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p.20.

¹⁸ Ciascun segno assume rilievo non più soltanto come indicatore di provenienza, ma come portatore di un messaggio, anche indipendente o preesistente all'uso del marchio stesso: GALLI C., *Protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p. 21. Nello stesso senso VANZETTI A., *La funzione distintiva del marchio oggi*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p. 7; DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Milano, 1993, p.31; MANGINI V., *Il marchio di impresa: declino della funzione distintiva*, in *Studi in onore di Gastone Cottino, II*, Padova, 1997, p.78; ABRIANI N. - COTTINO G. - RICOLFI M., *Trattato di diritto commerciale. Diritto industriale*, Padova, 2001, p.26.

¹⁹ GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2017, p. 348: “La valorizzazione giuridica del marchio come bene in sé (passibile di circolazione commerciale autonoma e proteggibile, a certe condizioni, anche in settori non affini a quello di registrazione) è frutto di un processo economico (e poi anche sociale) che iniziatosi negli Stati Uniti, dalla fine della Grande Depressione, si estese anche all'Europa, al Giappone e via via alle altre economie industriali avanzate a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Si tratta, in sintesi estrema, dell'avvento e dell'affermazione progressivamente egemone nei Paesi di mercato, della c.d. era del consumo di massa.[...] Questo processo portò alla crisi del paradigma normativo tradizionale che legava il marchio all'azienda. Siffatto legame venne inevitabilmente avvertito dagli ambienti professionali legati alle “industrie di marca” (produttori e loro distributori, investitori nei settori dei beni di consumo professionisti del marketing e della pubblicità, mezzi di comunicazione, consulenti tecnici e legali) come una camicia di forza rispetto alla sempre più evidente capacità dei marchi, specie di quelli più noti, di rappresentare una fonte di valore autonomo, economicamente misurabile e sfruttabile, in termini di capacità attrattiva di clientela. E sempre più rilevante rispetto agli asset materiali dell'impresa: chi può del resto negare che il maggior valore de The Coca Cola Company risieda nel marchio?” Nello stesso senso MINNECI U., *La tutela della valenza attrattiva del marchio (rinomato e non) nel contemperamento dei diversi interessi*, in *Dir. Ind.*, 5, 2017, p.472: “Il fatto è che, una volta dato spazio alla valenza pubblicitaria, il marchio viene riguardato anche in ragione della capacità di attirare clientela, vuoi per una propria forza intrinseca, vuoi perché ha beneficiato di investimenti promozionali, di per sé svincolati da dati di qualità e di prezzo del prodotto contrassegnato, ma incidenti su impulsi emozionali e suggestivi del pubblico”. VENTURELLO M. - PAESAN F., *Libertà d'espressione e funzioni del marchio*, in *Dir. Ind.*, 2, 2014, p.147.

L'intrasferibilità autonoma del marchio era, quindi, considerata un fattore "di spreco", sia perché l'assenza di autonomia diveniva fonte di impaccio e rallentamento dei negoziati commerciali, nonché di riduzione del valore del marchio medesimo sul mercato, sia perché si traduceva in un impedimento per uno sfruttamento pieno del marchio, sia in settori diversi rispetto a quelli di registrazione, sia a titolo di concessione in licenza.

Già sotto la vigenza della disciplina precedente, dunque, le obiezioni degli operatori del diritto condussero la giurisprudenza²⁰ a limitare la portata cogente del principio della circolazione congiunta.

Si assistette così ad un graduale scollamento tra giurisprudenza, da un lato, e orientamento dottrinale predominante²¹ e regola legislativa²², dall'altro, tale da determinare uno "svuotamento" del contenuto nor-

²⁰ App. Milano, 28 marzo 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980 n.1295, p.313; Trib. Torino, 15 aprile 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1990, p.65; Pret. Roma, 18 luglio 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, p.703; Trib. Torino, 30 luglio 1991, in *Giur. it.*, 1991, 2, c.844.

²¹ AULETTA G. G., *Azienda. Opere dell'ingegno e invenzioni industriali. Concorrenza*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna- Roma, 1961, p.153; CASANOVA M., *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, p.505, secondo cui la legge "è nel senso di escludere che il marchio possa essere preso in considerazione del diritto quale un'entità astratta. [...] Il marchio di impresa è giuridicamente protetto, esclusivamente sotto il profilo strumentale, ossia in vista della sua destinazione alla funzione pratica di distinguere i prodotti di un'azienda, determinata o determinabile"; DI FRANCO L., *La cessione del marchio senza azienda*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, p.53, secondo cui "anche a voler riconoscere alla funzione identificatrice o distintiva del marchio eventuale efficacia di attrattiva di clientela, non sarà tale possibile suo effetto che potrà consentire lo spostamento della tutela giuridica dall'ambito della identificazione della rispettiva attività produttrice a quello della diffusione del prodotto con esso identificato". In un primo momento anche VANZETTI A., *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, p.404: "E' ovvio che l'elemento della pubblicità data ad un marchio, quando questo sia anche usato a contrassegnare determinati prodotti, produca un aumento di valore del marchio che s'intreccia e si somma a quello che al marchio stesso deriva dall'affidamento che i consumatori ripongono nella bontà dei prodotti contrassegnati: ma l'impiego del marchio a fini pubblicitari non [...] ha da essere considerato in modo autonomo, come fonte di un autonomo valore del marchio stesso. [...] Il marchio è collettore di clientela in quanto identifica un prodotto. La funzione giuridica del marchio sarà quindi una funzione di identificazione, e comporta, sia concretandosi nella forma di garanzia qualitativa che in quella di identificazione di provenienza, la considerazione di tutti gli interessi in gioco, ponendo in rilievo le cause del sorgere dell'affidamento del consumatore e le condizioni che ne giustificano il persistere."

²² ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995, p.76: "Se il dettato legislativo avrebbe potuto deporre a favore della proteggibilità del marchio secondo la funzione di indicazione di provenienza, l'attenzione all'attività della giurisprudenza ha fatto emergere in concreto contenuti interpretativi diversificati. La regola giurisprudenziale si allontana dalla regola legislativa [...] e si allontana nel suo concreto operare dalla funzione di indicazione di provenienza secondo l'accezione con cui è stata tradizionalmente intesa".

mativo dell'art.15 della legge marchi²³ e da mettere in dubbio la valenza di parametro di riferimento della disposizione.

Difatti se la dottrina²⁴ suggeriva di analizzare di volta in volta il tipo di marchio e le caratteristiche del prodotto per valutare la necessità di trasferire il marchio unitamente all'azienda o al ramo d'azienda, la giurisprudenza²⁵ non operava alcuna distinzione tra azienda e ramo, considerando i due termini interscambiabili e, dunque, accertando esclusivamente la connessione del segno ad uno dei due parametri. Se la dottrina²⁶, inoltre, richiedeva, nel caso di cessione di un ramo d'azienda, una valutazione della sufficienza degli elementi ceduti con il marchio al fine evitare l'inganno del pubblico sulla provenienza dei

²³ Il testo originario recitava: "Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento della azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico".

²⁴ VANZETTI A., *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, p.438: "La norma che vincola la cessione di un marchio alla contemporanea cessione dell'azienda o di una parte di essa imporrà, in ogni fattispecie che si prospetti, un'analisi, avente ad oggetto il tipo del marchio in questione nonché le caratteristiche del prodotto contrassegnato, volta a stabilire in primo luogo se in quella ipotesi particolare sia necessario, a legittimare il trapasso del marchio, il trapasso contemporaneo dell'intera azienda, ovvero se basti il trapasso di una parte di essa; e successivamente, in caso si decida per la sufficienza della cessione del ramo, volta a determinare la consistenza che tale ramo dovrà avere, gli elementi necessari e sufficienti, nella singola fattispecie ad integrarlo". Da una prima ricostruzione, ad esempio, si riteneva che i "marchi generali" dovessero essere ceduti con l'intera azienda, a differenza dei "marchi speciali", da cedere unitamente al solo "ramo d'azienda", la cui consistenza è da determinare di volta in volta a seconda del tipo di prodotto contrassegnato, "riducendosi di tanto più gli elementi materiali necessari ad integrarlo, quanto più il prodotto sia di facile fabbricazione, e le sue caratteristiche differenziali dipendano da un segreto o da una privativa riguardante vuoi il procedimento di fabbricazione vuoi lo stesso prodotto". Nello stesso senso parte minoritaria della giurisprudenza: Trib. Napoli, 23 luglio 1979, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, p.177; Trib. Roma, 31 gennaio 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, p.433.

²⁵ App. Milano, 28 marzo 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980 n.1295, p.313; Trib. Torino, 15 aprile 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1990, p.65; Pret. Roma, 18 luglio 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, p.703; Trib. Torino, 30 luglio 1991, in *Giur. it.*, 1991, 2, c.844.

²⁶ ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995, p.82: "Così attraverso la spiritualizzazione del concetto di ramo d'azienda si è finito per operare un gioco di prestigio, per cui il cd. nucleo imprenditoriale, che nel trasferimento del marchio dovrebbe rimanere inalterato e costante, si è fatto così evanescente e fumoso, così "immateriale" da scomparire del tutto; il ramo d'azienda in questi casi, come detto, non lascia tracce di sé al di fuori delle parole che nelle clausole contrattuali lo menzionano"; GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2017, p. 349: "Il principio classico della necessaria inerenza del marchio all'azienda venne via via annacquato attraverso la sua "dematerializzazione", giungendosi a ritenere equivalente alla cessione d'azienda o del ramo particolare di origine dei beni, il trasferimento del know how necessario per realizzare beni o servizi dello stesso tipo e caratteristiche di quelli realizzati dall'azienda del cedente".

beni, la giurisprudenza²⁷, invece, aveva “spiritualizzato” il concetto di azienda, riducendolo al know how o a generiche conoscenze, esperienze e altre qualità di avviamento non precisate, e, dunque, legittimando una serie di trasferimenti dei marchi nella sostanza liberi da qualsiasi elemento aggiuntivo, se non “qualche foglio” contenente informazioni sulle modalità di fabbricazione.

Se la dottrina era fedele alla indissolubilità del legame azienda (o ramo) - marchio, la giurisprudenza²⁸ cominciò a valutare criticamente l'essenzialità di tale connessione, ritenendo in alcuni casi non necessaria la circolazione vincolata per garantire la tutela del pubblico. La Suprema Corte²⁹ aveva, ad esempio, affermato l'inapplicabilità del principio della circolazione del marchio unitamente all'azienda nel caso di trasferimento di un marchio registrato non usato, in quanto, in tal caso, non era ravvisabile la necessità di tutelare il pubblico dei consumatori, poiché non si era sviluppato alcun affidamento sulle caratteristiche del prodotto, oppure ha ammesso la circolazione del marchio anche quando si trattava di segno connesso ad impresa cessata.³⁰

²⁷ Cass., 6 marzo 1995 n. 2578, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, p. 362: la Corte precisava che l'obiettivo della normativa fosse quella di evitare frodi in danno del pubblico. La Suprema Corte aveva ampliato la nozione di ramo d'azienda, comprendendo non solo i beni aziendali materiali, ma anche l'insieme delle conoscenze che mettesero il cessionario in condizione di produrre beni qualitativamente corrispondenti a quelli del cedente. Dunque, in questo caso, la Suprema Corte ha ammesso il trasferimento del marchio con il know how, restringendo il divieto di circolazione separata del marchio dai beni aziendali in senso stretto.

²⁸ App. Milano, 22 dicembre 1987, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988 p.363; App. Lecce, 30 gennaio 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, p.274; Trib. Bologna, 17 settembre 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, p.616.

²⁹ Cass., 17 dicembre 1987 n.9404, in *Foro it.*, vol.111, 1988, p.2644: “Poiché le disposizioni dell'art. 2573 c.c. e dell'art. 15 r.d. 929/42, secondo le quali il trasferimento del marchio non può avvenire se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di essa, sono rivolte a tutelare il consumatore da eventuali inganni sulla provenienza dei prodotti, tali disposizioni non possono trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'originario titolare del marchio non abbia mai fabbricato nè messo in commercio prodotti contrassegnati dal marchio ceduto”.

³⁰ ZORZI N., *La circolazione dei segni distintivi*, Padova, 1994, p.412.

La giurisprudenza aveva quindi indotto a ripensare alla necessità del vincolo aziendale, che non era più considerato come parametro per valutare la validità del trasferimento, e ipotizzare che la funzione identificativa non fosse connessa all'azienda, ma esclusivamente al titolare del marchio, autonomamente considerato.

Anche in dottrina gradualmente³¹ cominciò a diffondersi l'idea del marchio quale entità avente un valore intrinseco, una utilità autonoma da ogni riferimento al prodotto o all'azienda.

Tale orientamento riconosceva al marchio una valenza suggestiva, derivante sia dai connotati formali gradevoli al consumatore, sia dall'intensificarsi della pubblicità del prodotto su cui era apposto il marchio.

³¹ ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.308: "Non credo meriti di essere accolta la tendenza [...], che argomentando dalla disciplina della circolazione dei segni distintivi, ne nega l'autonomia e ravvisa nella tutela dei segni distintivi solo un aspetto della tutela dell'azienda, confondendo i limiti che sono posti alla libera circolabilità del segno, con la mancanza di un'autonoma tutela di questo e di un diritto su di esso: il segno distintivo invece può essere riconosciuto anch'esso come creazione intellettuale e come bene immateriale"; GALLI C., *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, I*, Milano, 2004, p.665: "Il rimodellamento della funzione giuridicamente rilevante del marchio deve ricollegarsi alla profonda evoluzione che ha riguardato il mercato. In un'epoca nella quale la principale fonte di informazione sui prodotti - quando non l'unica - era costituita dalle precedenti esperienze di acquisto si comprende bene come il punto di equilibrio tra gli interessi [delle imprese e dei consumatori] potesse essere trovato nella previsione di un collegamento stabile tra il marchio e l'azienda da cui quei prodotti provenivano, che permettesse al consumatore di contare sul fatto che un prodotto acquistato oggi e recante un dato marchio provenisse dallo stesso nucleo aziendale ovvero dallo stesso imprenditore da cui proveniva quello acquistato ieri recante lo stesso marchio. Ma nel momento in cui la fonte principale di informazioni per i consumatori diventa la pubblicità, ogni prospettiva di lungo periodo, fondata sulla ripetizione degli acquisti nel tempo viene svalutata, perché le aspettative del pubblico si fondano principalmente su quanto viene via via comunicato direttamente dall'imprenditore mediante la pubblicità, e solo secondariamente - e ciò in quanto non sia contraddetta da queste comunicazioni - sull'esperienza diretta del consumatore connessa all'uso anteriore del segno".

La forza attrattiva del marchio, quale collettore di clientela, a prescindere dalla qualità e dai prezzi dei prodotti³², costituiva il presupposto per considerare il marchio separatamente dall'azienda.

Era facile notare, infatti, come l'obiettivo della connessione segno-azienda di tutelare l'aspettativa dei consumatori di ritrovare nei prodotti recanti quel segno sempre le medesime caratteristiche, in realtà, poteva essere disatteso dal momento in cui la fonte dei prodotti, vale a dire l'azienda, poteva mutare la sua consistenza.

Le posizioni assunte dalla giurisprudenza e il riconoscimento di un'ulteriore funzione del marchio influirono sulla nuova elaborazione normativa della veste giuridica del marchio, ora disegnato quale bene giuridico autonomo, con un proprio valore commerciale e passibile di uno sfruttamento economico a tutto campo.³³

Si approda così alla modifica dell'art. 2573 c.c. e dell'art. 15 r.d. 21 giugno 1942 n.929, ad opera del d.lgs. 4 dicembre 1992 n.480, successivamente trasposto nell'art. 23 c.p.i., i quali rivoluzionano la normativa sul trasferimento del marchio.³⁴

³² CASANOVA M., *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1973, p. 459; GHIRON M., *Corso di diritto industriale*, 1948, Roma, p.81; FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1964, p.87; ISAY H., *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p.23. Nello stesso senso Cass., 27 luglio 1938 n.2913, in *Foro it.*, 1938, I, p. 1538, secondo cui: "La funzione originaria del marchio è di essere il segno distintivo da apporsi sul prodotto per individuarlo con i suoi pregi negli scambi commerciali.[...] Ma già prima del r.d. 13 settembre 1934 n.1602, la giurisprudenza di questa C.S. si era orientata nel senso che le indicazioni prescritte dall'art.1 della legge ancora vigente non erano tutte essenziali, mentre la funzione specifica del marchio, invece di essere ristretta a segnalare la provenienza della merce, era ormai quella di avviare il prodotto alla conquista dei mercati e della clientela e di facilitare questa penetrazione, sfruttando col sussidio della pubblicità, l'esistenza di un marchio conosciuto e accreditato".

³³ CAVANI G., *Commento generale alla riforma*, in *La Riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G.), Padova, 1995, p.12.

³⁴ L'adeguamento normativo nazionale, in realtà, viene attuato non solo per dare voce al pensiero degli operatori del diritto e alle esigenze della prassi, ma anche per armonizzare la regolamentazione interna a quella degli altri paesi europei, in cui già era prevista la circolazione autonoma del marchio, e al regolamento europeo, che sanciva altresì il libero trasferimento per il marchio comunitario, e, dunque, per evitare di cagionare degli svantaggi a chi registrasse un marchio nazionale.

La libera circolazione del marchio è, difatti, sancita in direzione biunivoca. Da un lato, l'art. 2573, comma 1, c.c. disciplina espressamente la trasferibilità del marchio indipendentemente dall'azienda, sia per la totalità dei prodotti per i quali è stato registrato, sia per parte di essi, dall'altro lato, l'art. 2573, comma 2, c.c. prevede che anche l'azienda possa circolare autonomamente dal marchio.

Infatti quando il marchio e' costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, in caso di trasferimento d'azienda, si presume che il diritto all'uso esclusivo del marchio sia trasferito unitamente all'azienda, ma la presunzione in commento è *iuris tantum* e, dunque, superabile con prova contraria.³⁵

Si consente quindi all'imprenditore di restare titolare dell'azienda e trasferire il marchio, oppure di trasferire l'azienda, riservandosi la titolarità del segno e la possibilità di continuare a sfruttarlo, di trasferirlo successivamente ad un terzo, diverso dal cessionario di azienda, oppure di concederlo in licenza.

Inoltre il legislatore consente il trasferimento parziale del marchio, da intendersi come limitato oggettivamente solo a parte dei prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato, così mettendo in crisi il principio, prima consolidato, della esclusività del diritto di uso del marchio e aprendo le porte all'ammissibilità del couso.

La libera trasferibilità è così sancita a tutto tondo. L'art. 23 c.p.i., difatti, prevede il trasferimento secondo schemi contrattuali attributivi, da "colorare", di volta in volta, con una differente causa, al pari di ciò

³⁵ La presunzione in commento non opera sempre, ma solo quando il marchio sia costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata. Nel caso in cui il marchio sia costituito dal nome dell'imprenditore, invece, in mancanza di una pattuizione espressa contenuta nel contratto di cessione di azienda, l'imprenditore resta titolare del marchio.

che accade con la disciplina dettata dagli artt. 2555 e ss. c.c., in tema di cessione di azienda.³⁶

Sono così consentiti trasferimenti mediante negozi inter vivos, mortis causa, a titolo oneroso o gratuito, secondo le diverse fattispecie tipiche ed atipiche.

Il legislatore, ricostruendo il diritto del marchio come diritto scomponibile in diritti minori, prevede altresì la possibilità di concedere in licenza il marchio, attribuendo al terzo un diritto temporaneo di godimento, sulla base, anche in questo caso, dell'ampio ventaglio di variabili negoziali ammessi dall'ordinamento.

La rottura del nesso azienda - marchio si evince, inoltre, dall'avvenuto riconoscimento anche a soggetti non titolari di impresa della facoltà di registrare il marchio, ai sensi dell'art. 19 c.p.i.³⁷ e dalla scomparsa, tra le cause di decadenza del marchio, della cessazione da parte del titolare dell'attività commerciale e produttiva, ai sensi dell'art. 26 c.p.i.

L'indebolimento della funzione essenzialmente distintiva, l'affermazione della valenza attrattiva del marchio in sé³⁸ e la configurazione del-

³⁶ Ne consegue che, la disciplina dettata in tema di trasferimento risulta applicabile a tutti i contratti con i quali il titolare del marchio trasferisce, in tutto o in parte, il marchio medesimo, perdendone definitivamente la titolarità, a prescindere dalla circostanza che il trasferimento avvenga a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atto tra vivi o a seguito di successione mortis causa. Mentre, la disciplina dettata in tema di licenza, si applica a tutti i contratti con i quali il titolare del marchio, conservandone la titolarità, costituisca sul medesimo un diritto temporaneo di godimento a favore di un terzo, a prescindere dalla circostanza che la costituzione del diritto di godimento avvenga a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atto tra vivi o a seguito di successione mortis causa.

³⁷ La nuova regola per cui si consente a chi non è imprenditore, né si propone di diventarlo, di divenire titolare del marchio non ha lo scopo di proteggere un valore distintivo, dal momento che un marchio non ancora usato, non esprime alcuna indicazione relativa alla provenienza, ma tutela il valore attrattivo, o potenzialmente tale, o evocativo del marchio: DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Milano, 1993, p.31; GALI C., *Protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p.20; VANZETTI A., *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p.105.

³⁸ SCUFFI M. - FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Padova, 2013, p. 249; MIGNONE C., «Perché voi valet»: marchi ostensivi e interessi protetti (nella prospettiva del giusto rimedio civile), in *Riv. Dir. Banc.*, 4, 2015, p. 1. Anche nella dottrina statunitense: CARTER S.L., *The Trouble with Trademark*, in *99 Yale L.J.*, 1990, p.759; ECONOMIDES N.S., *The Economics of Trademarks*, in *78 Trad. rep.*, 1988, p. 523; LANDES W.M.- POSNER R.A., *The Economics of Trademark Law*, in *78 Trad. rep.*, 1988, p. 267; LANDES W.M.- POSNER R.A., *Trademark Law: An Economic Perspective*, in *30 Journ. L. & Econ.*, 1987, p.265.

lo stesso come bene autonomo hanno condotto altresì ad una rivisitazione della tutela del segno.

Se, con il r.d. 21 giugno 1942 n.929, la tutela dell'uso esclusivo del marchio operava solo nei limiti della funzione distintiva del segno³⁹, cioè nelle ipotesi di marchi uguali o simili per prodotti identici o affini, affinché il consumatore non cadesse in errore nel riconoscere la provenienza di un determinato prodotto, con il d.lgs. 4 dicembre 1992 n.480 la tutela del marchio (di rinomanza)⁴⁰ si estende anche ai casi di uso di segno uguale o simile per prodotti *anche non affini*, dove la confondibilità tra prodotti è esclusa, purché detto uso consenta all'utilizzatore di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca un pregiudizio agli stessi.

Proteggere il marchio (rinomato) anche nel caso di utilizzo per prodotti merceologicamente non affini significa, quindi, proteggere il potere evocativo del marchio, il valore economico del messaggio che reca con sé, a prescindere dalla qualità e dal prezzo dei prodotti contraddistinti da quel segno e dalla loro provenienza. Significa, in altre parole,

³⁹ Anteriormente alla riforma del 1992, già parte della giurisprudenza riteneva che vi fosse contraffazione indipendentemente dall'esistenza di una relazione di concorrenza tra i prodotti e dal pericolo di una loro confusione (App. Milano, 22 settembre 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, p.1171; App. Bologna, 3 aprile 1975, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, p.311; Trib. Modena, 28 aprile 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, p.455; Trib. Torino, 31 marzo 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, p.537; Cass., 20 settembre 1982 n. 5462, in *Foro it.*, vol. 106, 7/8, 1983, p.1980. Cass. 22 febbraio 1986 n.1080, in *Foro it.*, vol.109, 12, 1986, p.3063 (avente ad oggetto la controversia tra la ditta Manta, che aveva immesso in commercio un aperitivo a base di carciofo simile al Cynar in bottiglie recanti sul fondo, impresso a fuoco, il marchio Cynar contraffatto, e Cynar s.p.a.): la Suprema Corte distingue l'azione di contraffazione, volta a tutelare il diritto all'*uso esclusivo del marchio in sé*, il diritto assoluto sul bene immateriale, e l'azione di concorrenza sleale, che tende a reprimere gli atti di scorrettezza professionale idonei a *creare confusione con i prodotti* e l'attività del concorrente. In dottrina VANZETTI A., *Funzione e natura del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, p.80; GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, Torino, 2001, p.76.

⁴⁰ VANZETTI A., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Dir. Ind.*, 2007, p. 7; GALLI C., *Protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p.19.

ampliare⁴¹ la nozione di contraffazione, ritenendo che essa debba inglobare ogni condotta lesiva del marchio, che assolve ad una funzione di identificazione, ma ha anche una valenza simbolica, attorno alla quale viene costruita la sua misura economica.⁴²

La regola generale diventa, quindi, quella di proteggere il marchio da qualsiasi forma di agganciamento parassitario o di minaccia, che interferisca con i messaggi comunicati dal marchio stesso e che il rischio di confusione sull'origine rappresenta solo un'ipotesi particolare di pregiudizio.⁴³ Dunque il mutamento dei presupposti di tutela del marchio riguarda ogni tipologia di marchio, a prescindere dalla rinomanza.

⁴¹ Illuminante la ricostruzione di SENA G., *Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p.11. In primo luogo perché un giudizio di confondibilità in concreto tra i prodotti non è possibile nel periodo in cui il marchio registrato non è stato ancora usato. In secondo luogo, perché nella pubblicità il marchio è spesso presentato senza uno specifico riferimento ad un prodotto. In terzo luogo, perché nel marchio di rinomanza ogni collegamento con il prodotto contrassegnato viene a mancare.

⁴² App. Milano, 17 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, p.540; Trib. Roma, 22 giugno 2001, in *AIDA*, 2002, p.727; App. Firenze, 11 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, p.896; Cass., 19 gennaio 1995 n. 568, in *Mass. Giur. It.*, 1995; Cass., 25 settembre 1998 n.9617, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 227, che statuisce che l'azione di contraffazione del marchio d'impresa riguarda il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base della confondibilità del marchio, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno; Cass., 19 maggio 1999 n.4841, in *Mass. Giur. It.*, 1999, in cui si precisa che il giudice "deve valutare se sussista o meno lesione del diritto all'uso esclusivo del segno distintivo di un prodotto (indipendentemente quindi dalla confondibilità, per i consumatori, tra prodotti, riguardando quest'ulteriore aspetto l'azione di concorrenza sleale)". Cass., 10 novembre 2015 n.22952, in *CED Cassazione*, 2015: "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio; e di vietare dunque ai terzi di usare nell'attività economica segni identici o simili al marchio registrato. Costituisce contraffazione l'uso di un marchio da parte di chi non vi sia legittimato. E secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale. Detta sentenza, richiama tra i suoi precedenti: Cass., 25 settembre 1998 n.9617, m. 519177, Cass., 4 dicembre 1999 n.13592, m. 532394, Cass., 7 marzo 2008 n.6193, m. 602619, Cass., 3 aprile 2009 n. 8119, m. 607956." Trib. Milano, 30 dicembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, n. 4118; Trib. Milano, 13 luglio 2017 n.7940, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

⁴³ Alla luce della valorizzazione dell'aspetto simbolico del marchio, parte della giurisprudenza non ha interpretato il rischio di associazione di cui alla lettera b) dell'art. 20 c.p.i., come una specificazione del rischio di confusione, ma ha attribuito a detto rischio una valenza autonoma. Secondo questo orientamento è contraffazione anche l'ipotesi di uso illecito che non "inganna" il consumatore sull'origine dei prodotti, ma lo influenza nell'acquisto, a causa del ricordo del marchio registrato che il segno imitato genera. (Trib. Roma, 30 giugno 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, p.1385; Trib. Firenze, 27 novembre 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, p. 609; Trib. Milano, 11 maggio 2016, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, p.921).

Ne è conferma il fatto che l'attuale versione dell'art. 20, lettera a), c.p.i. richiama unicamente l'ipotesi di uso illecito di segni identici per prodotti identici, a prescindere da qualsiasi rischio di confusione⁴⁴, a differenza della versione di cui al d.lgs. 4 dicembre 1992 n.480, che faceva riferimento all'ipotesi di utilizzo di segni identici o affini per prodotti identici o affini che *potesse determinare un rischio di confusione*. La nuova formulazione mira quindi a proteggere il valore pubblicitario del marchio in sè, contro ipotesi di agganciamento, anche quando non vi è un evidente pregiudizio alla finalità distintiva, a causa ad esempio delle modalità, del luogo, delle condizioni e del prezzo di vendita dei prodotti contraffatti.

Cambiano quindi i confini e i presupposti della protezione del marchio.

L'illiceità prescinde, quindi, dal rischio di confusione, dall'inganno o dall'errore in cui può incorrere il pubblico, integrandosi anche quando i consumatori sono ben consapevoli di avere a che fare con due marchi indipendenti.

I confini sono ora "tracciati" dalla forza evocativa del messaggio connesso al marchio: più il marchio è noto, più ampia sarà la tutela, investendo settori merceologici sempre più lontani rispetto a quello di appartenenza del prodotto per cui è avvenuta la registrazione del segno.

L'uso da parte del terzo non autorizzato va, quindi, inibito in quanto "istituisce un collegamento" con il marchio, e ne "assorbe" il valore

⁴⁴ RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p.125; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, p. 214; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.271.

d'avviamento generale⁴⁵, la valenza positiva del messaggio, oppure ne intacca il potere di vendita, determina la caduta d'immagine e di prestigio, a causa dell'accostamento tra i segni, come nel caso della parodia⁴⁶, o determina una perdita economica⁴⁷, a causa dell'associazione

⁴⁵ Trib. Monza 8 luglio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, p.1226; Trib. Milano 8 luglio 2013 (ord.) (Enel s.p.a. c. Greenpeace Onlus), in *Dir. Ind.*, 2, 2014, p.157: l'utilizzo da parte di Greenpeace del marchio Enel storpiato sul proprio sito e in alcuni volantini, accostato ad espressioni denigratorie e a messaggi collegati a danni ambientali, è contraffazione, in quanto oltre a ledere l'immagine di Enel s.p.a., convoglia l'attenzione del consumatore sui servizi economici offerti da Greenpeace; Trib. Vicenza (ord.), 6 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ann.*, 1998, p.769; Trib. Monza, 16 luglio 2002 (ord.), in *AIDA*, 2004, p. 966: Si è ritenuto agganciamento parassitario al valore simbolico del marchio anche l'utilizzo del marchio altrui nel *domain name*, in quanto esso determinerebbe un indebito accrescimento di ricchezza, data la maggiore frequentazione sul sito: Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000 (Touring c. Vecchi), in *Foro it.*, 2000, I, p.2334: L'utilizzo del *domain name* di un segno simile ad un marchio famoso altrui consente a chi lo effettua di evitare "i rischi di rimanere del tutto ignoto - ovvero poco esplorato - al vasto pubblico degli utenti Internet", con un evidente vantaggio perché "scopo di chi apre un sito è proprio quello di avere il maggior numero possibile di visitatori, che mediante l'accesso sul sito potranno leggere e visionare la pubblicità ospitata dal titolare del sito"; Trib. Roma, 25 ottobre 2002 (Titanus s.p.a. c. I Vitelloni), in *Giur. ann. dir. ann.*, 2003, p. 521: L'adozione, come insegna di un ristorante, di un segno distintivo, che riproduce il cuore di un marchio rinomato nel settore cinematografico, è contraffazione del marchio perché consente di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio imitato per pubblicizzare l'attività svolta (nel caso di specie, il marchio imitato era costituito da uno scudo in forma gotica attraversato da una fascia diagonale contenente la parole "Titanus" e il segno imitato era del tutto simile, tranne che nella fascia che sembrava riprodurre una pellicola cinematografica con su scritto "I Vitelloni"); Trib. Bari 14 novembre 2005 (ord.), in *AIDA*, 2009: Deve ritenersi vietato l'uso anche virtuale, come *domain name* aziendale, *metatag* o indirizzo mail, di un segno distintivo simile al marchio rinomato altrui, sia sotto il profilo dell'indebito vantaggio che l'imitatore potrebbe conseguire per effetto della rinomanza del marchio imitato, sia sotto quello del danno che il titolare potrebbe subire (nel caso di specie è stato vietato l'uso come marchio e *domain name* del segno "Timcafé" per un'attività di ristorazione, in quanto costituente contraffazione del marchio "TIM" registrato per servizi di telefonia); Trib. Pisa, 2 aprile 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, p.225; Trib. Roma, 15 giugno 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p.558.

⁴⁶ L'uso commerciale di segni rappresentanti delle caricature di marchi rinomati comporta un indebito vantaggio e un danno all'altrui marchio, spesso se la parodia è volgare o è tale da "inquinare" il marchio originario, in quanto ingenera nel pubblico una connessione tra il marchio ed elementi estranei al messaggio ad esso originariamente inerente: GALLI C., *Protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p.45. In giurisprudenza in senso conforme: Trib. Milano, 4 marzo 1999 (Agip Petroli s.p.a. c. Dig. It. International e Ambrosiana Serigrafia), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, p.977; Trib. Milano, 12 luglio 1999 (La Chemise Lacoste S.A. v. Crocodile Garments LTD), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, p.1251; Trib. Roma, 23 giugno 2008 (Soc. GRH c. Soc. Newton Compton editori), in *Foro it.*, 2008, I, p.348: Il segno "Gambero Rosso", registrato come marchio per prodotti editoriali, è marchio rinomato, in virtù della durata del suo utilizzo, degli investimenti pubblicitari e dell'estensione del suo uso nel settore dell'editoria. Al titolare del marchio spetta, anche in mancanza di qualunque confusione circa la fonte d'origine, il diritto di vietare la diffusione di pubblicazioni dal titolo "Gambero Rozzo", che richiama il marchio rinomato, agganciandosi alla sua fama e al suo prestigio.

⁴⁷ Trib. Venezia, 30 marzo 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, p.797; Trib. Milano, 4 marzo 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, p.977: la perdita economica può anche derivare dal fatto che la clientela preferisce cambiare le proprie scelte di acquisto, decidendo di acquistare il prodotto di un'altra *griffe*, per evitare che il prodotto acquistato possa essere confuso con altro contraffatto.

⁴⁸ del marchio ad un contesto degradante o a prodotti di qualità inferiore.⁴⁹

2. Le peculiarità del bene giuridico marchio

Il riconoscimento legislativo della libera circolazione del marchio e la nuova formulazione dell'art. 2569 c.c., che configura il segno quale

⁴⁸ Trib. Bologna, 1 marzo 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, p.1387; Trib. Milano, 25 maggio 2016, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, p.952.

⁴⁹ Anche nella giurisprudenza comunitaria si afferma l'idea per cui il marchio deve essere tutelato nella sua funzione attrattiva, contro chi, utilizzando il segno altrui, si pone "nel solco" tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare della reputazione e del prestigio del segno e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo economico che ha sostenuto il titolare per creare e mantenere l'immagine del marchio: Corte Giust. UE, 18 giugno 2009, C-487/07 (L'Oreal SA c. Bellure SV), in *Dir. Ind.*, 2010, p.257 (relativo all'attività di riproduzione di profumi da parte de La Bellure imitando quelli prodotti dal L'Oreal e palesando la natura di imitazione in elenchi comparativi); Corte Giust. UE, 22 settembre 2011, C-323/09 (Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd.), in *Giur. It.*, 2012, p.1065 (in cui è stato sanzionato l'utilizzo da parte di M&S della parola "Interflora" e parole similari nell'ambito del servizio di posizionamento di AdWords); Corte Giust. UE, 23 marzo 2010, C-236/08 (Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA), in *Giur. It.*, 2010, p. 1603; Corte Giust., UE 12 luglio 2011, C-324/09 (L'Oréal SA e altri c. eBay International AG e altri), in *Foro it.*, 2012, p.323.

oggetto di un diritto esclusivo⁵⁰, disegnano il marchio quale bene⁵¹

⁵⁰ Nella sfera dell'immateriale, non tutte le entità sono qualificate come beni giuridici e dunque come oggetto di diritti e di tutela, ma soltanto quelle previste dal legislatore. Il sistema è, infatti, retto dal principio del *numerus clausus* dei beni immateriali, poiché è la legge che statuisce di tutelare una fattispecie rispetto ad un'altra, attribuendo il diritto di sfruttamento e di uso al creatore dell'entità, a determinare il contenuto e la durata di detti diritti.

Si tratta, tra l'altro, di un principio di tipicità che si muove su un orizzonte diverso rispetto a quello di tipicità dei diritti reali, finalizzato a tutelare l'interesse dei terzi e la certezza dei traffici giuridici.

Da un lato, infatti, si vogliono delimitare le eccezioni al valore costituzionale della libertà economica, circoscrivendo quei diritti che producono degli effetti "monopolistici" e di restrizione della concorrenza; dall'altro lato, si intende tutelare il bilanciamento, elaborato dal legislatore, tra l'interesse del titolare all'utilizzazione esclusiva dei frutti della sua creazione e dei suoi investimenti e l'interesse della collettività alla libera circolazione e al libero accesso delle risorse intangibili. Non manca chi mette in evidenza la problematicità del principio di tassatività applicato ai beni immateriali. Lo scenario giuridico attuale è, difatti, connotato da un disordine e da una dilatazione normativi: il sistema delle fonti si fa sempre più complicato, le fonti nazionali perdono la loro rilevanza a fronte dell'affermazione delle fonti internazionali e comunitarie, gli strumenti di *hard law* vengono supportate e a volte sostituite da quelle di *soft law*, da norme tecniche, da codici di condotta: BRECCIA U., *Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, p.361; LIPARI N., *Le fonti del diritto*, Milano, 2008, UBERTAZZI L.C., *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2003, p.1060; GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, p. 56.

La giurisprudenza può quindi considerare un quadro vastissimo di fonti come parametri per l'individuazione della giuridicità delle entità intellettuali e lo fa non sempre apertamente riconoscendo a determinate situazioni il carattere dell'assolutezza, ma a volte estendendo l'ambito di operatività di categorie tradizionali - come il diritto di proprietà o il diritto della personalità-, a volte affievolendo i caratteri per l'accesso alle privative classiche. La giurisprudenza adotta, dunque, soluzioni ibride, solo formalmente rispettose del principio del numero chiuso.: RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (a cura di RESTA G.), Milano, 2011, p.32.

La tesi del *numerus clausus* presenta due criticità: sottovaluta la dimensione dinamica del diritto e l'intervento crescente del giudice anche nella creazione delle norme. Alcuni autori hanno quindi reinterpretato la teoria del *numerus clausus*, ammettendo il riconoscimento operato dalla giurisprudenza a nuovi diritti di proprietà intellettuale, purché essi non fossero in contrasto con determinate norme di valore ordinante: OHLY A., *Gibt es einen numerus clausus der Immaterialgüterrechte?* in *FS Schrickler*, 2005, p. 105; UBERTAZZI L.C., *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2003, p.1103; VAN ERP S., *A numerus quasi-clausus of property rights as a Constitutive Element of a Future European Property Law?*, vol 7.2, *Electronic Journal of Comparative Law*, June 2003, in www.ejcl.org; MASTROIANNI R., *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in *AIDA*, 2005, p.16; CELOTTO A., *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni: quale bilanciamento tra valori costituzionali (e comunitari)*, in *AIDA*, 2004, p.504; GEIGER C., *The constitutional dimension of Intellectual Property*, in *Intellectual Property and Human Rights*, Alphen aan den Rijn, 2008, p.101.

⁵¹ AUTERI P., *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà di informazione*, in *AIDA*, 2003, p. 183-190; EASTERBROOK F.H., *Who decides the extent of rights in Intellectual Property?*, in *Expanding the boundaries of Intellectual Property. Innovation Policy for the Knowledge Society* (a cura di DREYFUSS R.C., ZIMMERMAN D.L., FIRST H.), New York - Oxford University Press, 2001, p. 405; MORELLO U., *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in *Trattato dei diritti reali* (diretto da GAMBARO A.), I, *Proprietà e possesso*, Milano, 2008, p. 67; FUSARO A., *Il numero chiuso dei diritti reali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, p.439; UBERTAZZI L.C., *Numerus clausus dei diritti esaustivi di proprietà intellettuale?*, in *AIDA*, 2009, p.282; GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2017, p. 20.

giuridico.⁵²

Il marchio, percepito nel mercato quale catalizzatore di clientela e, dunque, quale generatore di ricchezza per l'impresa, capace di influenzare la determinazione del prezzo dei prodotti e di incrementare le vendite, è divenuto così oggetto di autonomo utilizzo e di cessione, di licenza, di conferimento in società, di trasferimento mortis causa e il suo valore è stato monetizzato anche nella fase patologica della vita della società, diventando oggetto di pignoramento, di espropriazione, di liquidazione.

Tuttavia l'intensificarsi delle negoziazioni ha sollevato una serie di problematiche applicative, che non hanno trovato una compiuta e chiara risposta nella normativa esistente e nelle ricostruzioni dottrinali.

Difatti il marchio è stato oggetto di trattazione da parte del legislatore e da parte della dottrina per lo più quale elemento della comunicazione dell'impresa nel mercato, quale segno distintivo dell'impresa, in

⁵² Qualificare il marchio quale bene giuridico significa, nel complesso dibattito sulla teoria dei beni, partendo dall'analisi dell'art. 810 c.c., abbracciare la tesi secondo cui "cosa" e "bene" corrispondono alla medesima entità, ma valutate secondo una diversa prospettiva. Il termine "cosa" evidenzia il profilo oggettivo, poiché esso allude ad una realtà distinta dal soggetto; il termine "bene", invece, allude all'interesse e all'utilità del soggetto con riferimento a quella data entità. Il bene è quindi, come la cosa, ciò che è oggetto di diritto. Ciò che quindi è rilevante, ai fini della qualificazione giuridica di una determinata entità come bene, è la qualificazione di essa da parte dell'ordinamento come centro di imputazione di interesse. Il bene giuridico è quindi la sintesi tra un'entità - fisica o immateriale - e interessi sottesi. Se la chiave di lettura è quella della idoneità dell'entità ad essere oggetto di diritti, è chiaro che i beni immateriali non possono essere esclusi da tale qualificazione. Non perché sono definiti come tali dall'ordinamento, ma perché più disposizioni normative li assumono come entità oggetto di diritti soggettivi. Sul punto: ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p. 235; DI FRANCO L., *Diritto d'autore e diritti dell'autore*, in *Dir. aut.*, 1941, p.339; BOSIO E., *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891, p. 12; COTTARELLI V., *Brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica*, in *Enc. giur. it.*, II, Milano, 1891, p. 212, GIANNINI T.C., *La concorrenza sleale*, Napoli, 1898, p.61, PIPIA U., *Nozioni di diritto industriale*, Milano, 1901, p. 153; SUPINO D., *Diritto commerciale*, Firenze, 1891, p.50; ARE M., voce "Beni immateriali", in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 247; GAMBARO A., *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 2012, p.100; BONFANTE P., *Proprietà e servitù*, I, Torino, 1921, p. 7; COVIELLO N., *Manuale di diritto civile*, Milano, 1915, p. 249; ALLARA M., *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1958, p.275; BARASSI L., *Diritti reali e possesso*, I, Milano, 1952, p.149; MESSINETTI D., voce "Oggetto dei diritti", in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1979, p.808; D'AMELIO M., *Dei beni in generale*, in *Codice civile Commentato* (a cura di D'AMELIO M.), Firenze, 1942, p.21; BIONDI B., *I beni*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1953, p.10; PINO A., *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *Riv. trim. dir.civ.*, 2, 1948, p. 837; SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982.

un'ottica di tutela della concorrenza tra imprenditori e di trasparenza dei mercati, ma è stato raramente oggetto di una specifica analisi, in chiave prettamente civilistica, che valutasse le connotazioni della titolarità e della circolazione.

Per poter compiere una valutazione degli aspetti problematici attinenti alle vicende acquisitive del marchio, al fine di elaborare uno "statuto negoziale" del marchio, recuperando - se possibile - la disciplina codicistica oppure suggerendo l'adozione di "accorgimenti contrattuali", è necessario analizzare in prima istanza le peculiarità che il marchio possiede, che lo allontanano dagli altri beni (corporali) oggetto di diritto, e che incidono sui meccanismi che governano la titolarità e la circolazione del segno.

Tali connotati attengono a tre differenti profili, e cioè

- al profilo strutturale
- al profilo funzionale
- al profilo valutativo

e determinano la configurazione del marchio quale

- bene immateriale, data l'assenza della percepibilità fisica e corporea, e bene a fattispecie progressiva, la cui esistenza quale oggetto di tutela è strettamente connessa alla registrazione e al costante utilizzo dello stesso (profilo strutturale);
- bene messaggero, espressione dell'attività produttiva del titolare, indicatore della sua realtà economica e rivelatore della provenienza, della natura e della qualità dei prodotti (profilo funzionale);
- bene dal valore incerto ed instabile, di difficile quantificazione a causa delle numerose variabili da considerare e dei criteri utilizzabili, soggetto a repentine variazioni a causa delle dinamiche del mer-

cato e del possibile verificarsi di vicende che compromettono la sua stessa esistenza come entità oggetto di tutela (profilo valutativo).

Una prima riflessione, infatti, può portare a notare come:

1. l'assenza di materialità porta ad indugiare sulla correttezza dell'uso del termine di "proprietà" con riferimento al diritto sul marchio, dal momento che lo statuto proprietario di cui al terzo libro del codice civile, che racchiude la normativa sulle modalità di acquisto della proprietà, gli strumenti di tutela, il possesso, sembra modellato sulla corporalità della *res*, e dunque sulla "compatibilità" del marchio con detta disciplina;⁵³
2. l'incertezza e la instabilità del valore del marchio sollevano la problematica della corretta determinazione del prezzo di negoziazione e della ipotizzabilità concreta di costituzione di garanzie aventi ad oggetto marchio;
3. la qualità del marchio come messaggero, cui è strettamente connesso il dovere di non ingannare il pubblico, porta a riflettere sulle modalità in cui può articolarsi la contitolarità del marchio e in cui può attuarsi il trasferimento del marchio e dunque sulla ipotizzabilità di limitazioni all'oggetto mediato del trasferimento.

⁵³ La giuridicità del marchio come bene autonomo prescinde dalla "materialità", e quindi dalla sussistenza di un rapporto diretto tra bene e soggetto, ma si esprime in termini di "economicità", cioè deriva dalla individuazione di un interesse economico sotteso relativo alla possibilità di guadagno derivante dall'utilizzazione del segno. La teoria dei beni subisce quindi una rinnovata interpretazione, in quanto diviene bene giuridico e quindi oggetto di diritto non solo ciò che è oggetto del diritto di proprietà ma anche ciò che è oggetto di un diritto assoluto di appropriazione espressa in termini di economicità. La categoria dei beni viene quindi a delinarsi come categoria aperta, "elastica", dai confini variabili e in espansione, soggetta ad una costante revisione e disponibile ad accogliere nuove entità. Ogni delimitazione è destinata ad essere logorata nel tempo: MASSA G., *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Napoli, 1994, p. 170; BARCELLONA M., *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, p.648; D'AMELIO M., *Dei beni in generale*, in *Codice civile Commentato* (a cura di D'AMELIO M.), Firenze, 1942, p.21; BIONDI B., *I beni*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1953, p.10; PINO A., *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 2, 1948, p.837; MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul progetto del libro secondo: cose e diritti reali*, I, Roma, 1938, p.51; SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982.

Occorre a questo punto analizzare le peculiarità del bene marchio per poter procedere alla disamina dei profili problematici attinenti alla titolarità e al trasferimento del marchio, scindendo dunque la prospettiva statica, relativa al marchio in sé, quale oggetto di titolarità e di contitolarità, dalla prospettiva dinamica, relativa al marchio quale oggetto di circolazione e di costituzione in garanzia.

2.1. Il marchio come bene immateriale

Il marchio è innanzitutto un bene immateriale.⁵⁴

Guglielmetti⁵⁵, tempo addietro, precisava che, per definire il bene oggetto del diritto sul marchio, non si può fare riferimento agli esemplari su cui è apposto il segno, ma ad “un’entità, non solo fisicamente non apprendibile, ma infinita, concepibile soltanto attraverso il pensiero umano ed esterna ad esso, in quanto suscettibile di valutazione autonoma ed obiettiva: cioè ad una entità immateriale”.

In realtà la percezione del marchio come bene immateriale è ben più remota. Nella relazione alla legge sarda del 12 marzo 1855 già veniva statuito che “quando l’impresa ... è stata coronata da un esito felice, allora è nato un *valore* il quale è indipendente da quello delle merci, delle macchine, degli strumenti, degli oggetti appartenenti allo stabilimento. *Questo valore non è aderente ad un determinato oggetto materiale*. Elementi ne sono: la confidenza ispirata, le abitudini contratte dagli avventori, la rinomanza creata”.

⁵⁴ Si distinguono tre categorie di beni immateriali: le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali e “le creazioni intellettuali che attengono alla nomenclatura della realtà, cioè [...] i segni distintivi volti a individuare soggetti o oggetti ed autonomamente considerati come beni immateriali”: ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.278; ALLARA M., *Dei beni*, Milano, 1984; ARE M., voce “*Beni immateriali*”, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p.245; GUGLIELMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p.135; CIONI F., *La natura giuridica del marchio*, Milano, 2008, p.6; GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p.52.

⁵⁵ GUGLIELMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p.135.

Il marchio è quindi realtà distinta dal *corpus mechanicum*.

La titolarità sul marchio e la titolarità sul bene su cui è apposto il marchio si pongono su due piani differenti: atti dispositivi aventi ad oggetto il prodotto non comportano trasferimento del segno e assegnazione all'acquirente delle facoltà inerenti al marchio, così come la distruzione del bene non determina il venir meno del segno, il quale non si esaurisce con il perimento del supporto materiale.⁵⁶

Tuttavia la distinzione dell'entità immateriale dal *quid* materiale non implica la irrilevanza del *quid* materiale per la configurazione del segno come oggetto di diritto.

Viene infatti ad instaurarsi tra marchio e materia una relazione necessaria e strumentale.

Da un lato, infatti, il marchio, quale entità intellettuale, necessita di un supporto fisico, corporale (disegno, prodotto, colore) o energetico (suono), per divenire bene giuridico. Finché il segno è *in mente retentum* i terzi non possono percepire la sua esistenza. La estrinsecazione costituisce, quindi, un passaggio fondamentale nel processo di oggettivizzazione giuridica del marchio, in quanto è il mezzo *sine qua non* della conoscenza dei terzi attraverso i sensi, unico mezzo di percezio-

⁵⁶ GUGLIELMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p.135: "L'assurdità delle conseguenze cui condurrebbe l'accoglimento della tesi di identificare il marchio col mezzo materiale, veicolo della sua manifestazione esteriore, conforta l'opinione enunciata. [...] La possibilità del cosiddetto godimento per moltiplicazione non troverebbe luogo. Così la vendita di ciascun prodotto comporterebbe, come necessario effetto, il trasferimento al compratore della merce del diritto al marchio, con tutte le inerenti facoltà di godimento e di disposizione spettanti al titolare. Parimenti la distruzione del singolo prodotto darebbe luogo all'estinzione del diritto sul segno distintivo"; FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1971, p.90: "Perché colui che ha comprato il prodotto [...] non può né copiare il marchio per riprodurlo per moltiplicazione ed usarlo sui prodotti concorrenti, né staccare il marchio dal prodotto per metterlo su altri prodotti."

ne della realtà esterna, e della identificazione del contenuto formale dell'idea.⁵⁷

Dall'altro lato, la materia si pone come entità strumentale alla valorizzazione del marchio, e viceversa: le riproduzioni materiali del marchio non consumano, ma amplificano il valore del segno⁵⁸, così come il marchio, quale indice qualitativo, accresce il valore dei prodotti su cui è apposto.

In realtà, il procedimento di oggettivizzazione giuridica del marchio richiede⁵⁹ non solo l'elaborazione dell'idea distintiva in sé⁶⁰ e l'estrinsecazione del pensiero in una realtà materiale, ma anche l'uso o la registrazione, che consentono di definire l'appartenenza del marchio e di disegnare una prospettiva di protezione, con riferimento ad uno specifico soggetto.

E', difatti, dal momento in cui il marchio viene registrato che il titolare acquisisce il diritto di esclusiva, così come dal momento in cui il

⁵⁷ “Non sembra potersi escludere la rilevanza della percezione dei sensi anche nel caso di beni immateriali, poiché non solo lo sfruttamento economico di questi, ma lo stesso godimento spirituale e la conoscenza di essi non appare concepibile senza l'intermediazione di un mezzo sensibile”: GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p.7; BARBERO D., *I beni immateriali come oggetto di diritto*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1962, p.307.

⁵⁸ ARE M., voce “Beni immateriali”, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p.252 : “Rispetto alla forma e all'astrazione intellettuale la materia assume posizione di fungibilità e rispettivamente l'entità intellettuale posizione di trascendenza”. Nello stesso senso ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.235.

⁵⁹ ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.285: “In quanto appunto il bene immateriale non si costituisce direttamente con l'estrinsecazione della creazione intellettuale (ma richiede l'uso o il brevetto), possiamo parlare di una fattispecie costitutiva a tratto successivo nei riguardi della costituzione del bene e tale è appunto il caso dei segni distintivi. [...] Occorre a mio avviso guardarsi da due tesi estreme ed ambedue, a mio parere infondate: quella che ripone la fattispecie costitutiva del bene direttamente nel brevetto, [...] tesi che nega la sussistenza di un bene immateriale in un marchio non registrato, e quella che, all'estremo opposto, nega il concorso della brevettazione nella fattispecie costitutiva del bene, dimenticando che, indipendentemente dalla brevettazione, questa fattispecie non si completa per marchi non usati.”

⁶⁰ Affinché il segno distintivo diventi bene giuridico, è necessaria la sua attuazione, “il suo uso, grazie al quale essa pienamente si oggettivizza [in quanto diversamente] non si concilierebbe con la stessa funzione distintiva che giustifica la tutela, il riconoscimento di un diritto assoluto su un segno distintivo solo perché creato; in altre [ipotesi] è necessario un accertamento che mette capo alla concessione del brevetto”: ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.283.

marchio viene utilizzato e tale uso è oggetto di riconoscimento da parte della collettività che il titolare può garantirsi la continuazione dell'utilizzo, nonostante la registrazione successiva da parte di terzi.⁶¹

La registrazione e l'uso rappresentano, quindi, due momenti indispensabili e alternativi per il perfezionamento della fattispecie costitutiva del segno,⁶² il quale, come autorevolmente sostenuto⁶³, costituisce una fattispecie a formazione progressiva.⁶⁴

⁶¹ Nel caso del marchio di fatto, l'uso precedente viene tutelato nei limiti del preuso, ma non preclude la registrazione da parte di terzi. In tal caso, la tutela del segno è più debole, gravando sul preutente l'onere di dimostrare il preuso territoriale del segno, per garantirsi la continuazione dell'uso.

⁶² AULETTA G. G., *Azienda. Opere dell'ingegno e invenzioni industriali. Concorrenza*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna- Roma, 1961, p.162; CASANOVA M., *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1963, p.468; FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1971, p.129. Cass., 18 ottobre 1985 n.5131, in *Foro It.*, 1985, voce "Marchio", n.72, citata anche in Cass., 27 marzo 1998 n.3236, in *Foro It.*, vol.121, 1998, p.1400 in cui si precisa che: "L'indirizzo ermeneutico poteva, dunque, considerarsi consolidato nel ritenere che l'uso del marchio non registrato è sufficiente ad integrare la fattispecie costitutiva del segno distintivo e il correlativo acquisto del diritto assoluto sul marchio da parte di colui che, attraverso l'uso, abbia realizzato la funzione individuatrice del medesimo, in presenza dei requisiti della liceità e della novità. Anche il preuso conferisce perciò al titolare del marchio di fatto il diritto di utilizzazione esclusiva nell'ambito dell'uso di fatto, generale o locale, per lo stesso genere di prodotto, nonché il diritto di inibire l'utilizzazione, entro questi limiti da parte di altri"; POSNER R.A., *Economic Analysis of Law*, V, New York - Aspen Law & Business, 1998, p.43.

⁶³ ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957; BARBERO D., *I beni immateriali come oggetto di diritto*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1962, p.308.

⁶⁴ La qualificazione di bene giuridico spetta quindi sia al marchio registrato sia al marchio di fatto, i quali nella prospettiva della giuridicità, costituiscono un'unica categoria. Il diritto sul marchio di fatto, come sul marchio registrato, è un diritto assoluto: le due tipologie di segno sono equiparabili e soggette ai medesimi principi: AULETTA G. G. - MANGINI V., *Marchio, diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna. Roma, 1977, p.103; LA VILLA G., *Introduzione al diritto dei marchi di impresa*, Torino, 1996, p.60; RAVA T., *Diritto industriale*, Torino, 1981, p.108; VOLTAGGIO LUCCHESI F., *I beni immateriali*, Milano, 1962, p.186. In giurisprudenza: Cass., 13 aprile 1964 n.869, in *Foro It.*, v.87, 1964, p.706; Cass., 18 ottobre 1966 n.2514, in *Foro It.*, v.80, 1967, p.1604; Cass., 18 ottobre 1985 n.5131, in *Foro It.*, 1985, voce "Marchio", n.72, citata anche in Cass., 27 marzo 1998 n.3236, in *Foro It.*, vol.121, 1998, p.1400 in cui si precisa che: "occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità, quanto meno fino al 1985, ha sempre equiparato, quoad effectum, ai fini della tutela, il marchio registrato e quello di fatto. A tal fine è opportuno ricordare, come partendo da questa equiparazione, questa corte abbia ritenuto che il titolare di un marchio - registrato o anche di fatto - ma tutelabile in relazione ad un uso che ne abbia realizzato la funzione individuatrice (in presenza dei requisiti di novità e liceità), può insorgere, attraverso l'illecita contraffazione dell'imprenditore concorrente, sia con azione a tutela del diritto esclusivo all'uso del marchio medesimo, sia con azione di concorrenza sleale, per ottenere il risarcimento del danno, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i prodotti."; App. Milano, 22 marzo 1983, in *Giur. dir. ind.*, 1985, p.1914; App. Bologna, 30 settembre 1999, in *Rep. Foro It.*, 2000, p.255; Trib. Cagliari 30 marzo 2000 (ordinanza), in *Giur. it.*, 2000, p.1671; Trib. Napoli, 5 novembre 1998 (ord.), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, p.939, in cui si statuisce che "l'uso di fatto di un marchio è costitutivo di un vero e proprio diritto assoluto, del tutto paragonabile a quello del marchio registrato con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria propri del marchio registrato"; Trib. Napoli, 26 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, p.959; Trib. Verona, 16 luglio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p.5158.

L'assenza di fisicità e la separazione dal bene materiale concorrono, inoltre, a disegnare ulteriori profili del marchio.

In primo luogo, quello della idoneità del segno a circolare e ad essere riprodotto in più esemplari e un numero indefinito di volte. La circolabilità e la riproducibilità costituiscono sinonimi della “infinitezza” del marchio⁶⁵: infinitezza che opera sul piano temporale e sul piano fattuale. Sul piano temporale, perché il segno può essere utilizzato e riprodotto più volte, senza mai esaurirsi, e sul piano fattuale, perché l'estrinsecazione può realizzarsi in una quantità illimitata di oggetti.

L'infinitezza del marchio esclude, quindi, l'unicità della fruibilità e determina la possibilità di un contemporaneo godimento da parte di più soggetti, stante la riproducibilità in più esemplari.

In secondo luogo, quello dell'indistruttibilità⁶⁶ del bene, vale a dire l'attitudine del “prodotto” a sopravvivere al suo autore e al supporto materiale, in quanto *resistente oltre* il segno.

In terzo luogo, quello dell'impossibilità della consegna del segno, non essendo concepibile alcuna delimitazione fisica e alcuna localizzazione nello spazio.⁶⁷

La immaterialità del marchio non comporta però, come per le altre entità intellettuali, (le invenzioni, i modelli, le opere letterarie) il rico-

⁶⁵ Il termine è proprio di CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 29. La infinitezza dell'ente immateriale non deve essere confusa con la probabile limitatezza temporale della titolarità del diritto sul bene e della sua conseguente tutela. Nel momento in cui il marchio non è più suscettibile di tutela, diviene *res extra commercium* o una *res communis omnium*.

⁶⁶ Si allude alla eternità del pensiero (Kohler), alla inesauribilità e indistruttibilità (Ascarelli) o alla infinitezza: KOHLER J., *Kunstwerkrecht*, Stuttgart, 1908, p. 26; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.350; FRANCESCHELLI R., *Beni immateriali (Saggio di una critica del concetto)*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1956, p. 385; CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 29.

⁶⁷ “Vale la pena rilevare come [...] la circolazione del bene immateriale non implichi e non possa mai implicare una consegna del bene stesso. [...] Oggetto di consegna potranno essere le cose materiali nelle quali la creazione si è estrinsecata, ma non mai la creazione intellettuale che, in sé considerata, sempre trascende qualunque sua estrinsecazione”: ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.307.

noscimento della sussistenza di un elevato grado di creatività, *stricto sensu* intesa. Nei marchi può infatti rintracciarsi un apporto creativo nella “nomenclatura della realtà”, vale a dire nella sua idoneità a identificare e distinguere oggetti, ma detta originalità ha natura modesta, diversa, minore ⁶⁸. In altre parole, la “intellettualità” del marchio è da intendersi in modo relativo, poiché esso non è tutelato per il pregio o il *quantum* del suo apporto creativo.

L'assenza di corporalità del marchio implica inoltre la sua qualificazione come bene mobile.⁶⁹

La residualità della categoria dei beni mobili, che comprende tutte le entità non riconducibili ai beni immobili ai sensi dell'art.812 c.c.,⁷⁰ si estende quindi fino a considerare i beni immateriali,⁷¹ e, in materia di marchi, è lo stesso legislatore, nell'ipotesi di esecuzione forzata ai

⁶⁸ GUGLIEMMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p.138; MASSA G., *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Napoli, 1994, p.163; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.307.

⁶⁹ Da rilevare, secondo la giurisprudenza rilevante, la divergenza tra definizione civilistica e definizione penalistica. Cass., 26 settembre 2007 n.36592, in *Riv. Pen.*, 2008, 7, p. 803: “le quote di una società, data la loro natura di bene immateriale, non rientrano nella nozione tipica di «cosa mobile»”; Cass., 11 maggio 2010 n.20647, in *Giur. It.*, 2011, 1, p.168: “la nozione penalistica di cosa mobile non coincide con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti più ridotta, in particolare laddove non considera cose mobili le entità immateriali – come le opere dell'ingegno ed i diritti soggettivi – che, invece, l'art. 813 c.c., assimila ai beni mobili. [...] Rimane fermo il requisito di base della naturalistica fisicità della cosa mobile nella sua accezione penalistica, né il principio di stretta legalità consente di estendere ulteriormente la nozione anche alla proprietà intellettuale”; Cass., 12 luglio 2011 n.33839, in *CED Cassazione*, 2011. *Contra* Cass., 9 maggio 2018 n.33031, in *CED Cassazione*, 2018: “I beni "immateriali" (nella specie una banca dati informatica), rientrano nella categoria dei beni mobili, oggetto del reato, tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile.”; Cass., 10 aprile 2020, n. 11959, in *Pluris*, 2020.

⁷⁰ La categoria dei beni mobili è quindi categoria aperta, eterogenea, ontologicamente indefinibile, tanto che “ogni tentativo di generalizzazione delle loro caratteristiche rischierebbe di mancare di onnicomprensività, senza nulla aggiungere all'operazione conoscitiva.” La distinzione tra beni mobili e immobili non si fonda su ragioni fiscaliste, ma sulla valutazione socio-economica dell'importanza dei due tipi di beni: BIONDI B., *I beni*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1953, p. 76; MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale, I*, Milano, 1950, p.393; DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A.- BRANCA G.), Bologna-Roma, 1954, p.20; SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p.62; SGANGA C., *Dei beni in generale*, in *Il Codice Civile Commentario*, fondato da SCHLESINGER P. e diretto da BUSNELLI F. D., Milano, 2015, p.133.

⁷¹ Trib. Roma, 29 marzo 1996, in *Giur. merito*, 1997, p.286; Cass. 30 gennaio 1997 n.934, in *Foro It.*, 120, 7, 1997, p. 2171; Cass., 9 ottobre 2007 n.21098, in *Vita not.*, 3, p.1269.

sensi dell'art. 137 c.p.i. a richiamare l'applicazione delle norme del c.p.c. per l'esecuzione dei beni mobili.

In realtà per i marchi registrati⁷² si potrebbe ipotizzare la qualificazione come beni mobili registrati, sussistendo il connotato peculiare di detta categoria così disomogenea, vale a dire quello della registrazione, e del conseguente regime di circolazione controllata.⁷³ Essi, difatti, sono soggetti alla registrazione nel registro pubblico, presso UIBM, che assolve alla funzione di identificare il titolare del bene e di accertare, in senso ampio, le connotazioni del segno, mediante la sua riproduzione grafica e l'elenco dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.⁷⁴ Inoltre il regime pubblicitario della trascrizione degli atti aventi ad oggetto il marchio di cui all'art. 138 c.p.i. richiama quello più rigido e formalizzato dei beni di cui all'art. 815 c.c., in quanto analogamente riconosce a tale formalità la funzione di rendere conoscibili ai terzi le vicende circolatorie dei beni mobili registrati e di rendere gli atti trascritti opponibili ai terzi, così dirimendo i conflitti tra più acquirenti del medesimo diritto e minimizzando gli

⁷² La riflessione è limitata ai soli marchi registrati, in quanto i marchi non registrati devono intendersi soggetti alla disciplina dei beni mobili, al pari dei natanti e autoveicoli non registrati i quali sono soggetti al regime mobiliare. In tal senso: PUGLIATTI S., *Beni immobili e beni mobili*, Milano, 1967, p.223; CORSALINI G., voce "Mobili e immobili (cose)", in *Dig. disc. priv. (dir. civ.)*, XI, Torino, 1994, p.374; SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p.120; D'ORAZI FLAVONI M., *Della Trascrizione*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna-Roma, 1995, p.513; FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p.14; GAMBARO A., *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 2012, p. 143. In giurisprudenza, Cass., 9 luglio 1957 n.2730, in *Foro It.*, 1957, I, c.1145; Cass., 26 maggio 2004 n. 10133, in *Foro It.*, 128, 6, 2005, p. 1874; Cass., 27 ottobre 2011 n.22418, in *Studium Iuris*, 2012.

⁷³ PUGLIATTI S., *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962, p. 87; CORSALINI G., voce "Mobili e immobili (cose)", in *Dig. disc. priv. (dir. civ.)*, XI, Torino, 1994, p.374; MASTROPAOLO F., voce "Registrazione di atti", in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p.460; GAMBARO A., *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 2012, p.148; SGANGA C., *Dei beni in generale*, in *Il Codice Civile Commentario*, fondato da P.SCHLESINGER P. e diretto da BUSNELLI F. D., Milano, 2015, p.183.

⁷⁴ GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p.52; GAMBARO A., *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 2012, p.148. In senso contrario: DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna - Roma, 1954, p.29; MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1950, p. 384.

effetti sostanziali del possesso (o meglio della regola “possesso vale titolo”).

L’art. 139 c.p.i., difatti, sancisce che “nel conflitto tra più aventi acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto”, così attribuendo alla trascrizione⁷⁵ degli atti aventi ad oggetto il marchio una funzione di pubblicità dichiarativa.

D’altronde, al pari degli altri beni mobili registrati, anche il marchio ha quel considerevole valore economico, che giustifica un rigore formale nei trasferimenti e una maggiore tutela dei terzi.

La qualificazione del marchio come bene mobile e come mobile registrato non è fine a se stessa.

Essa, difatti, incide sulla ipotizzabilità dei privilegi (art. 2751 c.c. per i mobili, art.2770 c.c. per gli immobili), dei diritti reali di garanzia (ipotecabile è il bene registrato, oggetto di pegno è il bene mobile) e di alcuni diritti reali minori (servitù, abitazione, superficie ed enfiteusi non sono ipotizzabili per i beni mobili), sulle forme di tutela anche possessoria (le azioni di regolamento dei confini e di apposizione dei termini, le azioni di manutenzione e reintegrazione concernono i soli immobili), sulla usucapibilità (per i mobili vale il regime del “possesso vale titolo”, per i mobili registrati l’usucapione triennale con titolo idoneo e buona fede), sul regime patrimoniale, e, soprattutto, sulle modalità di circolazione, che nel caso di beni mobili, sono più agili, meno formali e senza oneri pubblicitari a differenza di quelle più

⁷⁵ BOTTI L., *La trascrizione*, in *Dir. Ind.*, 4, 2011, p.345; BOUTET S. - LODI L., *Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna*, in *Giur. Sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1978, p. 252; AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013, p.788.

strutturate che concernono i beni mobili registrati e, conseguentemente, sulla risoluzione dei conflitti tra più aventi causa.

2.2. Il profilo valutativo: il marchio come bene dal valore incerto e instabile

Peculiarità del marchio che condizionano le dinamiche della circolazione sono l'incertezza e l'instabilità del suo valore, le quali rendono complesse le operazioni di valutazione del segno.

E' chiaro che quando si parla di valore del marchio non può farsi riferimento al valore di bilancio, che è poco indicativo della forza economica del segno e della sua dimensione dinamica. I marchi, collocati nell'attivo sotto la voce "immobilizzazioni" al punto B.I.4., ai sensi dell'art. 2424 c.c., sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, come precisato dall'art. 2426 c.c. Il principio contabile OIC 24 precisa che "i costi iscrivibili non devono essere confusi né con quelli sostenuti per la ricerca e lo sviluppo del prodotto né con quelli sostenuti per l'avviamento della produzione, né con quelli sostenuti per l'eventuale campagna promozionale."

La conseguenza è che detto costo storico iscrivibile corrisponde ad un valore molto contenuto, ristretto, in quanto comprende i soli costi diretti di produzione e quelli di registrazione del marchio e accessori,

trascurando i costi di pubblicità e i costi di formazione dell'avviamento.⁷⁶

Il valore contabile è quindi ben lontano da quello reale.⁷⁷

Tuttavia, è altrettanto complesso rintracciare il valore “effettivo” del marchio, data l'assenza di un mercato dei diritti sul marchio⁷⁸.

Se ci fosse un mercato, a parità di circostanze e condizioni, avente ad oggetto prodotti “fungibili”, opererebbe il meccanismo dei prezzi.

In realtà, le transazioni aventi ad oggetto il marchio non sono mai caratterizzate dagli stessi presupposti. E' vero che ogni giorno vengono stipulati contratti aventi ad oggetto il marchio, ma il corrispettivo non è determinato unicamente dal valore del marchio in sé, ma anche dalla tipologia di operazione, dalla dimensione del mercato, dalle prospetti-

⁷⁶ La dottrina parla di “differenziale fantasma” per indicare la divergenza tra valore di mercato e valore contabile dell'azienda con marchio, vale a dire il plusvalore degli *assets* intangibili che non trova riscontro nei valori contabili. L'avviamento, non contabilizzato per ragioni di prudenza, come indicato dai principi contabili nazionali e internazionali, corrisponde in tutto o in parte al plusvalore del marchio. Per quantificare il valore dei beni tangibili si può applicare il noto indice Q, ideato dal premio Nobel J. Tobin, pari al rapporto tra valore di mercato dell'azienda e costo di rimpiazzo dei beni tangibili. Oppure si può far riferimento al rapporto tra *price* e *book value*, cioè tra valore di mercato e valore contabile del patrimonio netto: GUALTRI L., *Il differenziale fantasma: i beni immateriali nella determinazione del reddito e nella valutazione delle imprese*, in *Finanza, marketing e produzione*, 1989, p.1; MORO VISCONTI R., *Il marchio nell'economia aziendale*, in *Dir. Ind.*, 6, 2006, p.529; ROBERTSON D. - LANFRANCONI C., *Financial Reporting: Communicating Intellectual Property*, in *Ivey Business Journal*, 2001, p.8; ORLANDI M., *Marchi d'impresa e beni immateriali: profili contabili e novità fiscali*, in *Amministrazione e Finanza*, 4, 2020, p.15; PISONI P. - BUSSO D., *I marchi nel bilancio civilistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Nuovo dir. soc.*, 6, 2013, p.30; ORLANDI M., *Marchi d'impresa e beni immateriali: profili contabili e novità fiscali*, in *Amministrazione e Finanza*, 4, 2020, p.16.

⁷⁷ La divergenza tra valore contabile e valore corrente è felicemente illustrata dall'analisi di qualche anno fa dei prospetti contabili della società produttrice della “Coca Cola”, il cui valore di mercato nel 1999 era di più di 145 milioni di dollari, mentre il valore riportato in bilancio era pari a circa 19 milioni, circa il 13% del primo valore. La differenza era data proprio dal valore del marchio e della sua formula segreta: EGGLESTON C. - MONTGOMERY S.B., *Intellectual Property Collateral: an Emerging Financing Tool*, in *Managing Intellectual Property*, 1999, p.83; KNOPF H.P., *Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach*, in *7 International Intellectual Property Law & Policy*, 2002, p.11.

⁷⁸ FRANZOSI M., *Valutazione della proprietà intellettuale*, in *Dir. Ind.*, 2003, p.19: “La valutazione del marchio si pone a metà tra l'assoluto arbitrio e l'assoluta certezza”.

ve di impiego future, da ragioni strategiche insite nell'operazione medesima.⁷⁹

Pertanto il valore generalmente praticato non può essere considerato come l'unico parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi in situazioni analoghe di negoziazione.

Inoltre i marchi non sono beni fungibili, in quanto non corrispondono ad una categoria economicamente omogenea.

Ogni marchio ha il suo valore e la sua prospettiva di redditività, in relazione ad una pluralità di fattori, quali il settore di appartenenza, l'andamento del mercato, l'internazionalizzazione, il grado di protezione legale e di fidelizzazione, la sua "età" e potenzialità di espansione in settori diversi, i quali non sono facilmente riscontrabili, con gli stessi caratteri e gradi, in fattispecie similari.⁸⁰

Nella valutazione del marchio entrano quindi in gioco numerosissime variabili. Ciò ha comportato la elaborazione di una pluralità di metodi e criteri per la stima del marchio, i quali combinano in modo differenti dette variabili.

⁷⁹ Le operazioni sui diritti IP sono spesso "coperte da confidenzialità su mercati che difettano di adeguata trasparenza": GRANIERI M., *Valutazione "qualitativa" della proprietà industriale, rating dei titoli brevettuali e stima del rischio nelle operazioni di finanziamento*, in *Giur. comm.*, 2012, p.510. Nello stesso senso HENDERSON P. - PIERANTOZZI M., *Increasing transparency in the IP transaction markets*, in *Intellectual Asset Management*, 2008, p.66.

⁸⁰ HIPPS D.T., *Considerations in Determining the Value of Trademarks*, in *The Licensing Journal*, 2002, p.35.

La prassi aziendalistica ha, quindi, visto lo sviluppo di differenti criteri riconducibili a tre diversi profili di valutazione, da applicare singolarmente o congiuntamente⁸¹:

1. profilo del costo (*cost approach*): si considera il costo storico, che comprende tutte le spese sostenute per l'acquisizione, il lancio e lo sviluppo del marchio, corretto con gli opportuni deflatori relativi all'inflazione, oppure il costo di riproduzione, cioè l'insieme delle spese per la realizzazione oggi *ex novo* di un marchio analogo;

2. profilo reddituale (*income approach*). Tale approccio considera la capacità del marchio di generare benefici reddituali diretti o indiretti, flussi di cassa o risparmi di costi, attualizzati per un tempo determinato.

Si vengono quindi a considerare:

- i redditi direttamente imputabili all'uso del marchio, nel periodo di vita utile residua del segno, sulla base di opzioni di sviluppo oppure

⁸¹ Immensa la letteratura in materia sia italiana sia straniera. *Ex multis*: DE BENEDETTI F., *Cessione, licenza e valore economico del marchio*, in *I Contratti*, 6, 1993, p.709; FRANZOSI M., *Valutazione della proprietà intellettuale*, in *Dir. Ind.*, 2003; FERRAGINA F., *La valutazione del marchio*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 2006, p.976; SMITH G. - PARR R., *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, New York, 2000; THOMA G., *Composite value index of trademark indicators*, in *World Patent Information* 56, 2019, p.67; GUALTRI L., *Il differenziale fantasma: i beni immateriali nella determinazione del reddito e nella valutazione delle imprese*, in *Finanza, marketing e produzione*, 1989, p.1; MORO VISCONTI R., *Il marchio nell'economia aziendale*, in *Dir. Ind.*, 6, 2006; REILLY F.R., *The Intellectual Property Valuation Process*, in *The Licensing Journal*, 2013, p.13; BERNINI F. - FERRARO O., *Gli approcci valutativi alla stima del marchio. Alcuni spunti critici alla luce dei principi di valutazione*, in *Riv. dott. comm.*, 3, 2018, p.473; MORO VISCONTI R., *Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e standard internazionali*, in *Dir. Ind.*, 1, 2014, p. 48; UBERTAZZI L.C., *Il valore del marchio nell'era tecnologica*, in *Dir. internet*, 1, 2006, p. 5; RANALLI R., *La determinazione del valore economico del marchio*, in *Nuovo dir. soc.*, 6, 2013; LIBERATORE G., *Il metodo di valutazione analitico: i beni immateriali*, in LIBERATORE G. - AMADUZZI A. - COMUZZI E. - FERRARO O., *La valutazione delle aziende in crisi*, Milano, 2014; CELLI M., *Riflessioni sulla valutazione del marchio d'impresa ai fini del trasferimento*, in *Riv. it. rag. ed econ. aziend.*, 2005; GUATRI L. - BINI M., *I moltiplicatori nella valutazione delle aziende. Metodi e strumenti*, Milano, 2002; ROMANO R., *Gli intangibili*, in POZZOLI S., *Valutazione d'azienda. Tecniche valutative e misurazione del valore*, Milano, 2013; TRUGMAN G.R., *Understanding Business Valuation. A practical guide to Valuing Small to Medium Sized Businesses*, New York, 2012; ZANDA G. - LACCHINI M., *La valutazione dei marchi d'impresa*, Padova, 1991; ZANDA G. - LACCHINI M. - ONESTI T., *La valutazione delle aziende*, Torino, 2013.

Molti studiosi suggeriscono una combinazione tra il criterio che tiene conto della redditività futura e il metodo del costo, quando vi è dicotomia tra successo commerciale dei prodotti e insuccesso economico dell'impresa: GAVA G. - MALLARDO R., *La valutazione del marchio*, in *Dir. Ind.*, 2, 1994, p.133; THOMA G., *Composite value index of trademark indicators*, in *World Patent Information* 56, 2019, p.65; SMITH G. - RICHEY S., *Trademark Valuation*, New York, 2013, p.50.

- i redditi differenziali, cioè i flussi generati dal marchio rispetto a quelli ottenibili da un prodotto, analogo per funzione e qualità, ma privo del marchio. Tali flussi possono quindi essere stimati considerando l'incremento dei prezzi applicati al prodotto recante il marchio (*price premium*), al netto dei costi di marketing, commercializzazione e formazione del personale, l'incremento delle vendite, il minor costo di pubblicizzazione (*cost saving*) e di royalties (*relief from royalties*), l'incidenza della fidelizzazione in termini di minore percentuale di abbandono della clientela;⁸²

3. profilo di mercato (*market approach*).

Tale approccio considera elementi tratti dal mercato avente ad oggetto *asset* analoghi, e dunque le condizioni di contrattazione praticate in accordi aventi ad oggetto marchi simili a quelli oggetto di stima e i tassi di *royalties*⁸³ applicati in negoziazioni aventi ad oggetto marchi analoghi, durante la vita utile del marchio (dedotti i costi di manuten-

⁸² L'approccio reddituale viene sintetizzato nella formula $W_m = R_1 * v + R_2 * v_2 + \dots + R_n * v_n$, dove W_m è il valore economico del marchio; R_n è il valore del reddito, v è il coefficiente di attualizzazione e n il numero degli anni di vita utile dei marchi.

⁸³ Il metodo del royalty rate può essere sintetizzato nella formula $W_m = R * a_{n,im}$, dove W_m è il valore del marchio, R è l'ammontare delle royalties, n è l'orizzonte temporale di attualizzazione e im è il tasso di attualizzazione.

zione del marchio, cioè le spese legali e commerciali per mantenere costante la sua forza competitiva.).⁸⁴

Eppure ognuno di questi criteri presenta un profilo di criticità, per cui nessun modello è pienamente affidabile nell'accertamento del valore. Il metodo del costo, ad esempio, ha l'apparente vantaggio di basarsi su grandezze facilmente accertabili, ma presenta una pluralità di risvolti problematici.

Esso, difatti, incontra il limite della difficoltà di individuazione puntuale di tutti i costi sostenuti nel tempo per la promozione del marchio, per l'affermazione del marchio sul mercato e per la sua tutela giuridica.

La difficoltà è accentuata dalla potenziale indivisibilità dei costi quando il marchio è sviluppato in combinazione con altre risorse di proprietà intellettuale e quando le politiche di promozione sono connesse ad operazioni e ad investimenti generali di marketing.

La limitatezza dell'approccio basato sui costi si evince anche dalla incapacità di detto criterio di far emergere la consistenza economica del marchio nella sua dimensione dinamica, sia in positivo, in quanto trascura le prospettive di guadagno derivanti dal marchio, sia in nega-

⁸⁴ “According to this approach, the value of a company encompasses tangible and intangible assets. In financial markets, investors estimate a company's value according to the prospective returns that they expect from its assets. Expectations about the future performance of a company are embodied in its stock price”: SANDNER P. G. - BLOCK J., *The market value of R&D, patents, and trademarks*, in *40 Research Policy*, 2011, p.971. Nello stesso senso REILLY F.R., *The Intellectual Property Valuation Process*, in *The Licensing Journal*, 2013, p.10, che raggruppa i future incomes in tre categorie: royalties da licenze, prezzi da trasferimento e operazioni business.

Alcuni autori sperimentano gli indicatori del valore dei brevetti in fase di registrazione ai marchi: il maggior valore del marchio sembra derivare dall'ampiezza della registrazione con riferimento alla classificazione di Nizza, che implica una maggiore protezione legale, dalla confidenza di pubblico dei consumatori con il marchio, dal numero di azioni e opposizioni esercitate e subite: AAKER D.A., *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*, New York, 1991; HARHOFF D. - REITZIG M., *Determinants of opposition against EPO patent grants – the case of biotechnology and pharmaceuticals*, in *International Journal of Industrial Organization*, 22, 2004, p.443; HARHOFF D. - SCHERER F.M. - VOPEL K., *Citations, family size, opposition and the value of patent rights – evidence from Germany*, in *Research Policy*, 32, 2003, p.1343; SANDNER P. G. - BLOCK J., *The market value of R&D, patents, and trademarks*, in *40 Research Policy*, 2011, p.975.

tivo, in quanto la spesa può aver perso nel tempo efficacia in termini di “creazione” di valore o può non aver mai generato valore.

La sua inidoneità è, poi, confermata dalla indifferenza del calcolo al mutamento del costo d’acquisto tra il momento in cui viene sostenuto il costo e il momento in cui viene effettuata la valutazione.⁸⁵

Infine, la criticità del metodo discende dalla scelta, fortemente soggettiva, del numero di anni oggetto di disamina, cioè del periodo da considerare per la stima dei costi, oltre il quale si ritiene che le spese non abbiano più avuto incidenza in termini di valore del marchio.

L’approccio reddituale, invece, sconta il rischio della imprecisione e della soggettività nella stima prospettica delle *performance* del marchio, per una molteplicità di ragioni.

In primo luogo perché vi è una difficoltà nella valutazione della stabilità dei flussi di reddito e, quindi, *ex ante* della capacità dell’azienda di reagire a eventi sfavorevoli o di cogliere nuove opportunità di sviluppo.

In secondo luogo perché è complesso individuare il più attendibile orizzonte temporale di riferimento della “vita utile” del marchio, il quale è strettamente correlato ad ulteriori variabili di difficile determinazione preventiva, perché dipendenti dal mercato o dalle reazioni di terzi, imprenditori e consumatori, quali le peculiarità del marchio, l’uso presente e futuro del marchio, la tipologia di prodotto connesso al marchio, la stabilità o variabilità del settore di appartenenza, la pro-

⁸⁵ GAVA G. - MALLARDO R., *La valutazione del marchio*, in *Dir. Ind.*, 2, 1994, p.133; FERRAGINA F., *La valutazione del marchio*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 2006, p.978; GRANIERI M., *Valutazione “qualitativa” della proprietà industriale, rating dei titoli brevettuali e stima del rischio nelle operazioni di finanziamento*, in *Giur. comm.*, 2012, p.511; RANALLI R., *La determinazione del valore economico del marchio*, in *Nuovo dir. soc.*, 6, 2013, p.28.

tezione legale, le ipotesi di mantenimento e il comportamento dei *competitors*, la memoria storica del marchio nel pubblico.⁸⁶

In terzo luogo perché è complesso riuscire a separare i flussi specifici del marchio da quelli globali del ramo aziendale o di altre attività, materiali e immateriali, che operano in sinergia con il marchio.

Analogamente, il pericolo di assenza di neutralità si riscontra anche in caso di valutazione secondo l'approccio di mercato.

Il *market approach*, infatti, incontra un triplice limite: quello "quantitativo", relativo alla carenza di un numero sufficiente di casi comparabili, cioè l'assenza di un vero e proprio mercato dei diritti di proprietà intellettuale, quello temporale, connesso alla difficoltà di rintracciare transazioni eseguite in una data "vicina" a quella della valutazione,⁸⁷ e quello pubblicitario, considerando la riservatezza e la difficile reperibilità dei profili e delle informazioni delle operazioni.

Inoltre il *market approach* richiede un *trade off* di valutazione di elementi, quali l'incidenza del settore merceologico di riferimento (il marchio -e dunque il tasso di *royalties*- assume un valore patrimoniale molto più alto in alcuni segmenti di mercato rispetto ad altri⁸⁸), il grado di concorrenzialità in quel settore di mercato e la forza del marchio

⁸⁶ La vita utile è di solito non superiore a venti anni, con una maggiore concentrazione tra i 5 e i 15 anni. Nella quantificazione ha rilevanza la natura debole o forte del marchio: più lunga è la vita utile del marchio forte, perché suscettibile di uno sfruttamento ultramerceologico. Analogamente se è ancora forte la memoria storica del marchio o alto il suo valore di protezione legale, sarà più lunga la sua vita residua, perché minori saranno i rischi di imitazioni o di tentativi volti a ridurre l'apprezzamento commerciale del marchio: RANALLI R., *La determinazione del valore economico del marchio*, in *Nuovo dir. soc.*, 6, 2013, p.19; BERNINI F. - FERRARO O., *Gli approcci valutativi alla stima del marchio. Alcuni spunti critici alla luce dei principi di valutazione*, in *Riv. dott. comm.*, 3, 2018, p.473; BALDUCCI D., *La valutazione dell'azienda*, Milano, 2009; COTTA RAMUSINO E. - RINALDI L., *La valutazione d'azienda*, Milano, 2003.

⁸⁷ Sono considerate recenti le transazioni non più vecchie di 3 - 5 anni: GUATRI L. - BINI M., *Impairment*, Milano, 2003, p.95; POZZA L. - CAVALLARO A., *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, in *Rivista dott. comm.*, 3, 2009, p.564.

⁸⁸ Il settore della moda, ad esempio, è quello in cui il marchio ha una maggiore rilevanza rispetto agli altri assets aziendali.

in sé, che dovrebbe evincersi dalla posizione di mercato, dalla fidelizzazione della clientela, dalla misura degli investimenti, dalla protezione legale, dalla stabilità della domanda di mercato. Tutti fattori la cui determinazione è facilmente opinabile, data l'assenza di parametri di riferimento dotati di scientificità e a poco son serviti gli studi empirici condotti in dottrina finalizzati ad individuare *range* di *royalties* per ogni settore, in quanto anche essi sono dotati di un alto grado di soggettività e scarsa confrontabilità nel concreto con l'oggetto da valutare.⁸⁹

La elaborazione di una pluralità di criteri rivelatori della dimensione del marchio ha, quindi, amplificato il problema dell'incertezza del valore, in quanto nessun criterio ha un più accentuato profilo di attendibilità, ma tutti i criteri conducono ad esiti divergenti e fanno riferimento a numerose variabili, di soggettivo accertamento, difficilmente quantificabili o che richiedono specifiche competenze tecniche per la loro valutazione⁹⁰, e *input* difficilmente reperibili, in quanto connessi a profili personali di negoziazione.

Conseguentemente, la stima del marchio è condizionata dalla discrezionalità dell'estimatore in merito alla scelta del criterio da adottare e dunque alla sua ponderazione delle peculiarità del marchio oggetto di disamina, della finalità e del contesto di valutazione, della qualità e

⁸⁹ Si fa riferimento ai metodi elaborati dalle realtà consulenziali, quali il metodo Interbrand o Brand Finance. MURPHY J. *Assessing the value of brands*, in *Long Range Planing*, 3, 1990; SMITH G. - RICHEY S., *Trademark Valuation*, New York, 2013, p.178; RANALLI R., *La determinazione del valore economico del marchio*, in *Nuovo dir. soc.*, 6, 2013, p.22; POZZA L. - CAVALLARO A., *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, in *Rivista dott. comm.*, 3, 2009, p. 483; ANDA G. - LACCHINI M. - ONESTI T., *La valutazione delle aziende*, Torino, 2013, p.225.

⁹⁰ Mette in evidenza la necessità di competenze particolari nell'analisi dei dati e le differenti tempistiche per il reperimento degli stessi REILLY F.R., *The Intellectual Property Valuation Process*, in *The Licensing Journal*, 2013, p.13: "Engagement time and staffing requirements vary with the complexity of the assignment objective and with the complexity of the available data. Some assignments can be completed in a few days, while other engagements require several months to gather and analyze the relevant data. On some assignments, the analyst may seek the assistance of specialists with expertise in other fields."

alla quantità dei dati disponibili in merito al marchio e al mercato di riferimento.⁹¹

L'attendibilità della valutazione, e dunque la stabilità del valore del marchio, è inoltre compromessa dall'assenza di una prospettiva temporale nella stima. In realtà, il valore del marchio tende a subire dei mutamenti ed è incline ad un naturale deprezzamento, sebbene la protezione legale possa essere mantenuta in vigore a tempo indeterminato, mediante i costanti rinnovi di registrazione.⁹²

La quantificazione del valore avviene sul presupposto che il marchio, a differenza del brevetto, non abbia una "scadenza", quando in realtà è riscontrabile una precarietà temporale connessa ad una pluralità di fattori fisiologici e accidentali.⁹³

In primo luogo, infatti, il declino del valore può dipendere dalla sensibilità al tempo della grafica di alcuni loghi, i quali richiedono un'opera di restyling al fine di soddisfare i rinnovati gusti e le mutate preferenze dei consumatori.

In secondo luogo, da una incapacità del segno di estendersi al di fuori di una particolare linea di business o da una riorganizzazione aziendale e di mutamenti nel ciclo della vita dell'azienda o del settore di riferimento.

⁹¹ REILLY F.R., *The Intellectual Property Valuation Process*, in *The Licensing Journal*, 2013, p.13: "Which of the three generally accepted approaches (cost, market and income approach) is most applicable in the particular analysis depends on the type of intellectual property, the intended use of the valuation, and the quality and quantity of empirical data available for analysis."

⁹² THOMA G., *Composite value index of trademark indicators*, in *World Patent Information* 56, 2019, p. 67.

⁹³ FRANZOSI M., *Valutazione della proprietà intellettuale*, in *Dir. Ind.*, 2003, p.19.

In terzo luogo, l'obsolescenza economica può derivare dal verificarsi di ipotesi eventuali, quali a mero titolo esemplificativo, la contraffazione, la decadenza per non uso o per volgarizzazione, la dichiarazione di nullità.⁹⁴

2.3. Il profilo funzionale: il marchio come bene messaggero e lo statuto di non decettività

Il marchio è strumento di comunicazione, portatore di un "messaggio", in quanto non solo espressione dell'attività produttiva del titolare, indicatore della sua realtà economica, veicolo di pubblicità e ricchezza, ma anche rivelatore della provenienza imprenditoriale dei prodotti e dei servizi contrassegnati e di una pluralità di ulteriori informazioni, circa la qualità, le caratteristiche, la composizione, il pregio, lo stile dei prodotti medesimi, alle quali il pubblico dei consumatori fa affidamento.

Sin dal momento della registrazione, il titolare del marchio è responsabile della veridicità del messaggio trasmesso dal segno, il quale incide sulle scelte d'acquisto dei consumatori.

L'esigenza del rispetto del principio di verità del marchio si fa ancora più viva nel sistema normativo attuale, connotato dalla scomponibilità del marchio, sia sotto il profilo dell'uso, sia sotto il profilo della titola-

⁹⁴ "At a more transactional level based upon particular items of intellectual property, valuation can be very complex. As indicated elsewhere in this paper, any intellectual property, even if registered, is vulnerable to attack on the basis of validity": KNOPF H.P., *Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach*, in *7 International Intellectual Property Law & Policy*, 2002, p.11; SMITH G. - RICHEY S., *Trademark Valuation*, New York, 2013, p.41.

rità, che ha di fatto polverizzato l'associazione del prodotto alle connotazioni qualitative e produttive conosciute dai consumatori.⁹⁵

Difatti mentre in passato la funzione distintiva e qualitativa era assicurata proprio dal legame azienda- marchio, perché detto legame “costituiva quell'elemento di continuità dell'entità identificata dal segno, vale a dire il fattore costante nel tempo”, ora la possibilità del couso da parte di imprenditori differenti e la cessione libera del marchio determina una frattura in questa continuità e svuota il segno, quale indicatore di provenienza, del significato sostanziale di garanzia indiretta di costanza qualitativa.⁹⁶

Il divieto di inganno del pubblico opera durante tutta la vita del marchio e, secondo la formulazione adottata dal legislatore, attiene alla qualità, alla natura, alla provenienza dei prodotti e ai caratteri essenziali secondo l'apprezzamento del pubblico. Esso è sancito:

1. nel momento della genesi del marchio, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, c.p.i., prevedendo il divieto di registrazione di segni idonei ad ingannare il pubblico (sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi o sulla tipologia di marchio), pena la nullità del marchio medesimo. In tal caso si parla di ingannevolezza del marchio in sé, in quanto il giudizio sulla decettività va effettuato in

⁹⁵ E' chiaro che la minaccia alla funzione distintiva può costituire un grave inconveniente per la trasparenza dei mercati e la tutela dei consumatori, in un momento in cui, invece, la dinamica dimensione economica, caratterizzata dalla standardizzazione produttiva, dalla espansione territoriale dei mercati e dalla velocità delle transazioni e delle comunicazioni, richiede un rafforzamento della valenza identificativa del marchio stesso: VANZETTI A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1998, p.71; GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2017.

⁹⁶ AUTERI P., *Cessione e licenza di marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.96; MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.104; MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.165; DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Milano, 1993, p.135.

astratto, con riguardo ai prodotti per i quali il marchio è stato registrato, prescindendo dall'uso del marchio.

Il marchio è quindi decettivo se c'è uno scarto evidente tra obiettiva natura, qualità e provenienza del prodotto⁹⁷ e messaggio evocato dal segno, sulla base della percezione del consumatore di normale intelligenza e avvedutezza⁹⁸;

2. nel momento dell'utilizzo del marchio stesso, ai sensi dell'art. 14, 2° comma c.p.i. e ai sensi dell'art. 21 c.p.i., prevedendo la decadenza del marchio nel caso di *uso* ingannevole, (circa la natura, qualità o provenienza), a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti per cui è registrato.⁹⁹

In tal caso l'ingannevolezza del marchio non dipende dal segno in sé, ma dalla condotta del titolare che utilizza il marchio in modo da generare nel pubblico un'aspettativa che il prodotto contrassegnato dal segno non riesce a soddisfare. L'ingannevolezza non è riscontrabile *ab*

⁹⁷ L'ingannevolezza esiste quando la località indicata allude a determinate caratteristiche qualitative, di particolare pregio che il prodotto potrebbe vantare solo se provenisse da quella zona evocata dal marchio: Trib. Torino, 3 febbraio 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, p. 603; Trib. Torino, 9 dicembre 2004, in Foro it., 2005, I; Trib. Torino, 26 novembre 2004, in *Giur. merito*, 2005, p. 1551; App. Milano, 16 giugno 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, p.310.

⁹⁸ Cass., 9 aprile 1996 n.3276, in Foro It., vol. 119, 5, p. 1605; App. Milano, 1 ottobre 1993, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, p.5; Trib. Parma, 15 gennaio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, p.856; App. Bologna, 26 ottobre 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, p.414; Cass., 26 marzo 2004 n.6080, in Foro it., vol. 128, 10, p. 2843; Cass., 13 marzo 2009 n.6234, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, p.153.
In dottrina SCUFFI M. - FRANZOSI M. - FITTANTE A., *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2013, p.140; BARBUTO M., *Marchio ingannevole ed uso ingannevole del marchio*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001, p.125; ABRIANI N. - COTTINO G. - RICOLFI M., *Trattato di diritto commerciale. Diritto industriale*, Padova, 2001, p.53.

⁹⁹ In dottrina vi è stata anche una diversa, seppur minoritaria, ricostruzione dottrinale sul rapporto tra art. 14 e art. 21 c.p.i. Vi è stato, infatti, chi non ha distinto l'ipotesi dell'inganno tra quella manifestata all'atto della registrazione e quella verificatasi per effetto dell'uso successivo, ma chi ha distinto l'ingannevolezza del marchio in sé, che può determinare nullità (se la decettività è originaria) o decadenza (se la decettività è sopravvenuta) dall'ingannevolezza dell'uso del marchio (art. 21 c.p.i.), la cui violazione non darebbe luogo alla decadenza ma ad una pratica di concorrenza sleale. In altre parole, si sanziona con la nullità o la decadenza il segno che è o è divenuto ingannevole, considerato in se stesso, nel suo significato lessicale: SENA G., *Verità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, p.338. La difficoltà di distinguere il significato del marchio in sé dal messaggio di cui il segno è portatore ha fatto prevalere la prima tesi ricostruttiva. FRASSI P. A. E., *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario e alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Dir. Ind.*, 2009, p.34.

origine, ma è sopravvenuta e dipende dal mutamento, ad opera del titolare, o con il suo consenso, della natura, origine e qualità del prodotto o del significato del marchio¹⁰⁰;

3. nel momento del trasferimento e della licenza del marchio, ai sensi dell'art. 23 c.p.i. che vieta tali fattispecie se ne deriva un inganno nei caratteri dei prodotti e nei servizi essenziali per l'apprezzamento del pubblico.

Lo statuto di non decettività obbliga quindi l'imprenditore ad una condotta di "verità sulla informativa merceologica", sia nel momento in cui è titolare ed utilizzatore del segno, sia nel momento in cui egli procede alla cessione o alla licenza del marchio, nelle sue più varie forme.

Nella prima ipotesi, il titolare del marchio è tenuto a mantenere conformi al messaggio collegato al marchio le caratteristiche che appaiono agli occhi del consumatore, oppure ad informare gli acquirenti delle modifiche apportate ai connotati del prodotto, agendo così sulle aspettative del pubblico.¹⁰¹

L'obiettivo non è quindi quello di assicurare la costanza qualitativa dei prodotti, ma una corrispondenza tra qualità e informazione, così che l'imprenditore sia tenuto a rendere nota al pubblico la variazione della

¹⁰⁰ Trib. Bologna, 2 maggio 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, p. 1072; Trib. Milano, 9 maggio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p.9992; Trib. Bologna, 6 marzo 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, p.877; App. Bologna, 26 ottobre 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, p. 414; Trib. Venezia, 12 dicembre 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, p.1115. In dottrina, SPOLIDORO M.S., *Decadenza della registrazione*, in *Commento tematico della legge marchi* (a cura di ANGELICI C. - MARASÀ G.), Torino, 1998, p.287; SENA G., *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007; AMMENDOLA M., *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004, p.70; GHIDINI G., *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993, p. 215; VANZETTI A. - GALLI C., *La nuova legge marchi - Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n.480/92*, Milano, 2001.

¹⁰¹ GALLI C., *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p. 384; GHIDINI G., *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993, p.215. In giurisprudenza Trib. Bologna, 30 agosto 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, p.1291.

qualità del prodotto o servizio, in *peius e in melius*¹⁰², a mantenere “inalterato” il messaggio, evitando di comunicare miglioramenti inesistenti, quanto le caratteristiche del prodotto o del servizio sono sostanzialmente rimaste invariate.¹⁰³

Nel secondo caso, egli è tenuto a comunicare¹⁰⁴ il verificarsi di eventi che incidono sul messaggio connesso al marchio secondo l’apprezzamento del pubblico (ad esempio il verificarsi del trasferimento, quando il messaggio è inscindibilmente connesso alla persona del titolare originario del segno o ad elementi aziendali non ceduti, o del mutamento del prodotto o del servizio)¹⁰⁵ e nel caso di licenze, a contribuire attivamente alla produzione dei licenziatari.

Detto intervento può consistere nel mettere i licenziatari nelle condizioni di produrre prodotti uguali o affini¹⁰⁶ a quelli corrispondenti

¹⁰² MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.104; MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.165; ABRIANI N. - COTTINO G. - RICOLFI M., *Trattato di diritto commerciale. Diritto industriale*, Padova, 2001.

¹⁰³ MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.103; GHIDINI G., *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993, p.215.

¹⁰⁴ La comunicazione potrà avvenire mediante il contesto pubblicitario o sul prodotto stesso, qualificato come “nuovo” o corredato da indicazioni circa il contenuto della novità o caratterizzato da elementi di differenziazioni estetico-formali rispetto alla versione precedente: MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.172.

¹⁰⁵ L’ipotesi è frequente nel caso di trasferimento di marchi geografici e di creatori di moda: VANZETTI A. - GALLI C., *La nuova legge marchi - Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n.480/92*, Milano, 2001, p.101; GALLI C., *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, p.37; MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.169; SENA G., *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007, p.39. In giurisprudenza Trib. Milano, 8 aprile 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, p.996.

¹⁰⁶ Anche se la norma fa riferimento alle sole ipotesi di prodotti uguali, la dottrina ritiene che sia applicabile anche alle ipotesi di affinità: MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p. 104; AUTERI P., *Cessione e licenza di marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.161.

messi in commercio dal titolare o altri licenziatari¹⁰⁷ e nell'esercitare un'attività di controllo sul licenziatario, così da uniformare la produzione e "riportarla" al consenso del titolare¹⁰⁸, in modo tale che il pubblico consideri tali prodotti tra di loro fungibili o rispondenti al medesimo standard qualitativo.¹⁰⁹

¹⁰⁷ La valutazione della corrispondenza viene effettuata sempre dal pubblico, che considera "corrispondenti" i prodotti che il pubblico non distingue: GALLI C., *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p.400.

¹⁰⁸ ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995, p.215.

¹⁰⁹ La disciplina sulle pratiche commerciali sleali, di cui alla direttiva comunitaria 2005/29, introdotta nel Codice del Consumo a seguito della modifica attuata con il d.lgs. 2 agosto 2007 n.146 amplifica la cogenza dello statuto di non decettività, in quanto conduce a qualificare come pratica commerciale scorretta anche l'uso ingannevole del marchio in quanto è "pratica commerciale" "ogni attività, compresa la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista per la promozione, vendita e fornitura di un prodotto ai consumatori" e l'uso del marchio si esplica nella commercializzazione del prodotto, e "ingannevole", quella "idonea ad ingannare il pubblico sulla natura del prodotto, caratteristiche principale, composizione, metodo di fabbricazione, descrizione" (art. 18 cod.cons e 21 cod. cons.). La disciplina sulle pratiche commerciali sleali interseca la disciplina del codice della proprietà industriale, determinando la legittimazione ad agire contro fattispecie di ingannevolezza del marchio, a chiunque vi abbia interesse, a prescindere dall'iniziativa dei concorrenti: FRASSI P. A. E., *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario e alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Dir. Ind.*, 2009, p. 44.

CAPITOLO II

IL MARCHIO NELLA SUA FASE STATICA:

TITOLARITÀ E CONTITOLARITÀ

Sezione 1

1. La natura del marchio

1.1. Il diritto sul marchio quale proiezione esterna della persona dell'imprenditore

Il riconoscimento dell'autonomia e della libera trasferibilità del marchio e la sua configurazione come un *quid* oggettivato¹¹⁰, precisamente individuabile¹¹¹ nella realtà esterna e distinto dal suo titolare¹¹², incidono inevitabilmente sulla qualificazione della natura del diritto sul segno.

Deve infatti ritenersi superata la ricostruzione del diritto sul marchio quale diritto della personalità¹¹³, di per sé intrasmissibile, la quale

¹¹⁰ "Il marchio non rappresenta il risultato di alcun lavoro, sia pure intellettuale, che possa dar individualità spiccata ed autonoma, né si distacca, come segno convenzionale di riconoscimento, dalla personale dell'industriale": DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p.19.

¹¹¹ Per alcuni, non si potrebbe trattare di un diritto della personalità, perché la personalità non può mai essere oggetto di diritto, ma tutt'al più presupposto, e ciò sia se la persona viene considerata in sé, sia se viene considerata nelle manifestazioni dei suoi diversi modi di essere. Tale obiezione, in realtà, è opinabile e comunque connessa alla qualificazione dell'"oggetto del diritto": ARE M. *Il produttore cinematografico e i c.d. diritti morali dei coautori*, in *Atti del I convegno di studi sui problemi giuridici della cinematografia*, Roma, 1958, p.45.

¹¹² ARE M., voce "*Beni immateriali*", in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p.258: "Il diritto sul bene immateriale si presenta come un'entità esterna ai soggetti, concretamente identificabile e determinabile, separabile ed autonoma rispetto alla stessa persona, nonché rispetto al mezzo di estrinsecazione"; GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p.15, con riferimento alla tesi esposta da Di Franco: "A parte il paragone mal scelto della luce solare che si irradia sì dal Sole, ma dopo che ha lasciato l'astro di esso fa più parte, [...] i segni distintivi, come la ditta e il marchio, sono gli strumenti che servono a distinguere ma non sono la distinzione: più precisamente non sono l'oggetto, ma sono i mezzi esteriori che lo identificano allo stesso modo come l'elmetto e il bracciale bianco servono a far distinguere l'agente di polizia ma non sono affatto una sua qualità personale!"

¹¹³ AMAR M., *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Torino, 1893, p.24; MARGHERI A., *Trattato di diritto commerciale*, I, Napoli, 1910, p.317; KOHLER J., *Das Recht des Markenschutzes*, , Staher, 1884, p.73; FADDA C. - BENZA P.E., *Note a Widscheid, Pandette*, I, I, Torino, 1925, p.627; RAMELLA A., *Trattato della proprietà industriale, I, Le invenzioni industriali*, Roma, 1909, p.7; DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933; VENTURINI C.G., voce "*Beni immateriali*", in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 256.

concepiva il segno come proiezione esterna della personalità del titolare, esplicazione ed elemento distintivo della individualità dell'imprenditore, al pari del nome¹¹⁴.

Assumendo come premesse, in primo luogo, l'equivalenza del nome agli stemmi e ai simboli e, in secondo luogo, il riconoscimento della natura personale del diritto al nome, si deduceva la natura di diritto della personalità del diritto sul marchio.

Il sillogismo non si riteneva compromesso dall'apparente diverso legame esistente tra persona e nome e tra persona e marchio e, dunque, dalla "presenza" del termine intermedio del prodotto su cui il marchio era apposto: come il nome è intimamente connesso alla persona, sulla base di un rapporto naturale ed immediato, anche i marchi sono essenzialmente legati al titolare, in quanto "esponenti" della sua attività industriale, indici della sua reputazione e del suo valore, anche se accompagnati ai prodotti.¹¹⁵ Pertanto, così come l'attività industriale non poteva considerarsi indipendente dall'individuo, anche i marchi, che

¹¹⁴ KOHLER J., *Das Recht des Markenschutzes*, Staher, 1884, p.229: "Il marchio appartiene alla persona e non può che appartenere ad essa: il marchio gli è legato come il suo nome o la sua ditta, gli è personale, come il monogramma è personale all'artista."

¹¹⁵ DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p.20: "Questi segni, nella loro essenza giuridica, pure accompagnandosi ai prodotti concreti dell'attività individuale, né si distaccano dall'individuo, né si immedesimano con i prodotti più di quanto la luce solare si distacchi dal sole e diventi parte sostanziale della cosa che ne è illuminata".

ne sono espressione, non potevano né considerarsi staccati dalla persona che se ne serviva, né essere identificati nei prodotti¹¹⁶.

Conseguentemente, tale orientamento ricostruiva la tutela del marchio come tutela dei diritti della personalità¹¹⁷, richiamando l'applicazione delle azioni previste a tutela della persona, della reputazione, dell'onore. L'usurpazione del marchio¹¹⁸ non era interpretata come lesione di un diritto di "proprietà", ma come turbativa dell'attività industriale e commerciale svolta dal titolare, in quanto poteva tradursi nella riduzione dell'espansione economica o in un'offesa alla reputazione del produttore, danneggiando automaticamente l'immagine della persona dell'imprenditore.¹¹⁹

La previsione legislativa della libera trasferibilità del marchio ha quindi annullato qualsiasi tentativo di qualificazione del diritto *de quo*

¹¹⁶ DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p.14: "E invero l'individuo va distinto nella folla perché possa assumere la responsabilità delle proprie azioni: e, come l'individuo, va distinto anche il prodotto della sua attività che all'individuo è intimamente connesso[...] A distinguere l'individuo si è sempre usato il nome, ma, in una certa epoca, oltre che il nome, si sono adoperati anche segni emblematici. Ora, esplicando la sua attività con forma esteriore, l'individuo spontaneamente non ha fatto che estendere tali segni nominativi o emblematici all'opera propria, rendendo manifesto il rapporto di appartenenza e di originale. [...] Il diritto alla designazione non è che il diritto sulla persona [...], poiché il nome, il segno sono mezzo per far risaltare l'individualità; essi non hanno altro valore fuori della persona che li porta, per cui intanto sono protetti in quanto hanno efficacia designativa individualizzante." Nello stesso senso AMAR M., *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Torino, 1893, p.24; MARGHERI A., *Trattato di diritto commerciale*, I, Napoli, 1910, p. 318; RAMELLA A., *Trattato della proprietà industriale, I, Le invenzioni industriali*, Roma, 1909, p.239.

¹¹⁷ FERRARA F., *Trattato di diritto civile italiano*, I, Roma, 1921, p.405; DE GREGORIO A., *Il contratto di edizione*, Roma, 1913, p.52; PUGLIATTI S., *Sulla natura del diritto personale d'autore*, in *Riv. dir. priv.*, III, 1933, p.294; DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, Milano, 1950, p. 259; MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, II, Milano, 1965, p.22.

¹¹⁸ "La posizione di chi usurpa un marchio non è diversa da quella di chi pone sul proprio manoscritto, sul proprio quadro, sulla propria statua il nome o pseudonimo di un artista di gran fama. Ebbene in questa ultima ipotesi nessuno dubiterebbe trattarsi di una vera lesione di diritto personale": DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p.21.

¹¹⁹ Anche la giurisprudenza (*ex multis* Pret. Roma, 7 marzo 1987, in *Dir. informaz. e informatica*, 1987, 3, p.1025; App. Bologna, 6 luglio 1982, in *Rass. dir. civ.*, II, 1983, p.830; Cass. 25 luglio 1986 n.4755, in *Rass. civ. e prev.*, 1987, p.833) ha associato la violazione del diritto al marchio alla lesione della reputazione e del prestigio dell'azienda, da intendersi, però, in termini patrimoniali. La reputazione economica, come il diritto del marchio, nulla ha a che fare con i diritti della personalità: MASSA G., *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Napoli, 1994, p.158; THIENE A., *Usò giurisprudenziale del diritto all'integrità del patrimonio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, p.34; RICCI A., *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Torino, 2014, p.117.

quale diritto della personalità, anche quando, in un secondo momento, i fautori di tale tesi hanno cercato coniugare la natura personalistica con l'autonomia del marchio, reinterpretando la circolazione del marchio come effetto ultimo di una pluralità di atti connessi e consequenziali¹²⁰. Il marchio - secondo questa originale visione - “sarebbe passato” da un titolare all'altro in seguito all'abbandono da parte del primo titolare del diritto e all'acquisto a titolo originario da parte del secondo. La combinazione tra “abbandono” e “occupazione” del segno, di cui la registrazione era dimostrazione, avrebbe realizzato l'alienazione del diritto.

E' palese l'artificiosità di una simile ricostruzione, che oltre a presupporre la materialità dell'oggetto, requisito dell'occupazione, in alcun modo ravvisabile nel marchio, delineava una fattispecie a formazione progressiva non desumibile dalla lettera dell'art. 2573 c.c., la quale, invece, disegna il trasferimento del segno come automatico e diretto.

Oltre alla trasmissibilità e alla disponibilità¹²¹, un ulteriore fattore impedisce di annoverare il diritto sul marchio tra i diritti della personali-

¹²⁰ DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p. 25: “Tale ricostruzione trova conferma nella pratica. Si badi all'ipotesi più dubbia del trasferimento del diritto per successione a causa di morte. [...] In mancanza di una occupazione del segno distintivo per parte dell'erede, questa può effettuarsi per parte di altri, appunto perché il segno distintivo con la morte del de cuius deve ritenersi abbandonato. L'unica differenza cui le diverse occupazioni danno origine è questa, che, mentre il fatto dell'occupazione dell'erede non può dar luogo a controversia, perché esso si presume contemporaneo alla successione nell'azienda, lo stesso non è a dire dell'occupazione del terzo. [...] In caso di trasmissione del marchio, il nuovo titolare, per subentrare nell'esercizio del diritto, deve procedere ad una specie di dichiarazione ricognitiva. A che serve questa dichiarazione immediata se non a dimostrazione dell'intento di occupare il segno?”

¹²¹ I diritti della personalità sono caratterizzati dalla indisponibilità, fatte salve parziali limitazioni e rinunce compatibili con i principi di dignità umana e di coscienza sociale: FARNETI M., *Nota introduttiva libro I, Titolo I*, in *Commentario breve al codice civile* (a cura di CIAN G.), Milano, 2018, p. 52; BIANCA C.M., *La norma giuridica. I soggetti. Diritto civile*, Milano, 2002, p.145.

tà: la sua precarietà temporale.¹²² Difatti mentre i diritti della personalità non temono il trascorrere del tempo, nè sono soggetti a condizioni o limiti nell'esercizio, il diritto di uso esclusivo sul marchio è destinato ad estinguersi (*rectius* decadere) qualora il marchio non sia stato oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare per un periodo ininterrotto di cinque anni o al termine dei 10 anni dalla registrazione, in assenza di rinnovo. Alla base del riconoscimento della permanenza del diritto sul marchio vi è quindi la constatazione della sussistenza attuale e concreta dell'interesse dell'imprenditore di utilizzo del segno nelle attività commerciali. Diversamente, il marchio diviene nuovamente disponibile e suscettibile di nuove acquisizioni.

1.2. Il diritto sul marchio quale diritto di monopolio

La qualificazione del marchio quale bene giuridico autonomo ha determinato inoltre l'abbandono della configurazione del diritto sui marchi come diritto di monopolio¹²³, la quale riconosceva al titolare un potere esclusivo di utilizzo del segno paragonabile ad un privilegio monopolistico.

Prima facie, le due fattispecie sembrerebbero produrre i medesimi effetti: da un lato, la rinuncia, indotta dall'assenza di una libertà di accesso nel mercato, degli altri imprenditori di compiere una specifica

¹²² La non patrimonialità, invece, non può essere considerata elemento distintivo dei diritti della personalità e dunque elemento di differenziazione rispetto al diritto sul marchio. Difatti, anche nei diritti della personalità, è possibile rintracciare un valore patrimoniale, che emerge in sede risarcitoria, e, in alcuni casi, in quanto il diritto in questione è oggetto di sfruttamento, in forza di diverse figure negoziali: ZENO ZENCOVICH V., *Personalità (diritti di)*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 431; RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, p.123, VITERBO F.G., *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p.25.

¹²³ FERRARA F., *Trattato di diritto civile italiano*, I, Roma, 1921, p.37; LANDI G., *La concessione amministrativa con clausola esclusiva*, Milano, 1941, p.32; FRANCESCHELLI R., *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale*, Milano, I, 1959, p.144; FRANCESCHELLI R., *Contenuto e limiti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1952, p.7; CASANOVA M., *Beni immateriali e teoria dell'azienda*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1945, p.76; Trib. Torino, 14 dicembre 1955, in *Riv. dir. ind.*, 1958, II, p. 371.

attività protetta; dall'altro lato, una similare astensione dei terzi dalla produzione e commercializzazione di un bene recante un segno identico o simile a quello del titolare del marchio.

Eppure le divergenze sotto il profilo oggettivo impediscono una coincidenza tra le due ipotesi.

Se il marchio è ormai inquadrabile come bene giuridico, allora deve ritenersi che il diritto sul marchio impedisca l'*atto su uno specifico bene*, non precludendo lo svolgimento dell'attività di commercializzazione di un dato genere di prodotti, ma la commercializzazione del prodotto (o prodotto simile) usufruendo del medesimo (o simile) segno distintivo. Diversamente, il monopolio agisce a livello di *attività*, inibendo, ad esempio, la commercializzazione riservata di un dato genere di prodotti.¹²⁴

L'oggetto della proibizione è diverso: in un caso, il bene individualmente determinato, una *res* specifica, nell'altro caso, lo svolgimento della medesima attività, un *facere*.¹²⁵

La non assimilabilità delle due fattispecie è confermata anche sotto il profilo contenutistico.

¹²⁴ ARE M., voce "Beni immateriali", in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p.259: "L'indagine si deve quindi impostare sulla esistenza o meno di un bene, di una res, e sulla incidenza che ha questa in ordine alla valutazione del comportamento. [La concezione del diritto di monopolio], non potendo affermare che il divieto posto alla generalità si riferisca ad una attività in ordine alla realizzazione di prodotti determinati come genere, ha dovuto fare riferimento alla possibilità di riproduzione di un esemplare materiale identificato. Con ciò da un lato non si esaurisce il contenuto del diritto, non limitandosi questo al solo divieto di riproduzione, mentre dall'altro si è costretti a ricorrere ad una concezione del monopolio riferita non ad una attività generica ma ad atti su un bene determinato, il che è contrario alla nozione che del monopolio va fornita in sede giuridica"; GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 21: "Se non si vuole parlare del monopolio in un senso vago ed indeterminato, o comunque così ampio da comprendere anche il diritto di proprietà, si deve necessariamente distinguere dai diritti reali in base a questi caratteri differenziali: mentre il diritto reale garantisce un potere rispetto a una cosa individualmente determinata, il diritto di monopolio dà la facoltà di impedire altri di possedere o sfruttare beni simili a quelli del monopolista."

¹²⁵ Nè tanto meno è possibile ridurre il monopolio ad una privativa riferita ad un atto su bene specifico, salvo snaturare il significato giuridico di monopolio: ARE M., voce "Beni immateriali", in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p.259; GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 21. Di diversa opinione FRANCESCHELLI R., *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale*, Milano, I, 1959, p.144.

Il monopolio, infatti, si caratterizza in termini negativi e limitati, esaurendosi nella facoltà di impedire ad altri di svolgere la medesima attività del monopolista. Il diritto sul marchio, invece, si connota in termini positivi e ampi, implicando la pluralità di facoltà connesse all'uso esclusivo del segno: sfruttamento nell'ambito della propria azienda, vendita, concessione in licenza. Il divieto dei terzi di utilizzare il marchio altrui è, dunque, solo una delle conseguenze dell'esclusiva del titolare, rilevando in termini di effetto e non di oggetto del diritto *de quo*.

In ultima istanza, il momento genetico segna un ulteriore punto di frattura tra i due diritti. Difatti, il diritto di monopolio trova la sua fonte nella legge, che statuisce se e fino a quando limitare la libera iniziativa in un determinato settore. Il diritto sul marchio, invece, si costituisce per volere del suo titolare, indipendentemente da qualsiasi intervento normativo. Mentre quindi il monopolio nasce dopo la legge, il diritto sul marchio preesiste alla legge e prescinde da essa.¹²⁶

2. Il diritto sul marchio è un diritto di proprietà? L'analisi del diritto sul marchio alla luce del terzo libro del codice civile

Esclusa la qualificazione del diritto sul marchio come diritto personalissimo e come diritto di monopolio e in assenza di una compiuta definizione da parte del legislatore, l'indagine sulla natura del diritto sul

¹²⁶ DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p. 8: "Sia il proprietario che chi esercita un monopolio hanno il diritto assoluto ed esclusivo di disporre della cosa. Ma, mentre questo diritto nel proprietario è semplicemente riconosciuto e garantito dalla legge, in chi esercita il monopolio è invece addirittura attribuito dalla legge".

segno non può che essere condotta partendo da una analisi delle prerogative del titolare del marchio.

I profili della patrimonialità, dell'assolutezza e dell'esclusività¹²⁷ sembrano accorciare le distanze tra il diritto sul marchio e il diritto di

¹²⁷ ARE M., voce "Beni immateriali", in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 260: "Le caratteristiche dell'astrattezza, illimitatezza ed elasticità sono comuni ai due istituti. Il diritto sul bene immateriale è indubbiamente dotato di astrattezza, intendendosi per tale l'indipendenza dalla effettiva posizione di fatto del titolare del diritto stesso, rispetto al bene. [...] Nè manca il carattere dell'illimitatezza. Il contenuto infatti non è limitato ad una o più forme di utilizzazione, ma dalla legge positiva esteso ad ogni utilizzazione economica. Infine, anche l'elasticità è evidente. Il distaccarsi di facoltà determinate non preclude l'esercizio delle altre"; DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p.10: "Il proprietario dei diritti su cose incorporeali ha la stessa posizione del proprietario di cose corporali: ha, cioè, un diritto primario e pieno e non derivato e limitato e ha il diritto di disporre e di usare in modo esclusivo e permanente."; GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p.19: "Il problema si pone nei termini di due quesiti: se la tutela dell'interesse al godimento e alla disposizione di un bene immateriale, avente i requisiti dell'oggettività giuridica, presenta caratteri simili a quelli del rapporto reale e se tuttavia non osti qualche insuperabile difficoltà a concepire tale rapporto ove l'oggetto sia privo di consistenza fisica. Sul primo punto non sembra potersi dare altra risposta che affermativa. Conviene premettere il richiamo di tre dati positivi, difficilmente contestabili: a) che è riconosciuta dall'ordine giuridico la titolarità di un diritto relativo al godimento di determinati beni incorporeali; b) che questo diritto si prospetta come potere di esclusione della generalità dei consociati [...] c) che i beni stessi non devono essere procurati al titolare dall'attività di terzi, ma si trovano nella di lui sfera di giuridica signoria" [...] Sul secondo quesito [...] storicamente non c'è dubbio che i diritti reali sono stati, se pure non esclusivamente concepiti, esclusivamente foggianti sul modello delle cose corporali e che le possibilità offerte dalla natura fisica di queste hanno influito sulla configurazione di quelli: così per quanto riguarda taluni mezzi del loro acquisto e della loro tutela. Ma questo non esclude che il codice o il sistema legislativo possa non aver inteso di vincolare la concezione del diritto reale alla tassativa condizione della materialità dell'oggetto. [...] Anzi le direttive del diritto positivo sembrano favorevoli ad estendere l'ambito del rapporto reale anche ai beni immateriali. Intanto si può osservare che la formula dell'art. 810 - per cui sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti e che vuol riferirsi particolarmente ai diritti reali - è così ampia da comprendere enti di qualsiasi natura".

proprietà^{128, 129}

Difatti, l'ampio ventaglio di facoltà riconosciute al titolare consentono di qualificare il diritto *de quo* come diritto pieno, in quanto avente la massima potenzialità di tradursi nelle più varie forme di godimento e di utilità del bene, fino alla sua alienazione ed estinzione.

In secondo luogo, la capacità di “riespansione” del diritto in seguito alla estinzione delle limitazioni reali e personali denotano la sua elasticità e la libera trasferibilità e la frazionabilità del marchio, in termini di titolarità e di uso, indicano la traducibilità del diritto in un valore economico.

¹²⁸ La giurisprudenza inglese dopo la metà del 17° secolo e Locke sono stati i primi ad aver utilizzato il termine di proprietà in connessione con quello di opere letterarie: MOSCATI L., *Lo Statuto di Anna e le origine del Copyright*, in AA.VV. *Fides Humanitas Ius, Studi in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli, 2007, p.3671; MOSCATI L., *Napoleone e la proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2006, p.179; MOSCATI L., *Il code civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2008, p. 429. Tra i sostenitori della tesi del diritto di proprietà: ARE M., voce “Beni immateriali”, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 262; BOSIO E., *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891, p. 12; BOZZINI U., *La concorrenza illecita nei traffici*, Milano, 1904, p. 65; FRANCHI L., *La protezione del nome commerciale, dell'insegna e del marchio nell'ordinamento italiano*, Mantova, 1886, p.63; FADDA C. - BENZA P.E., *Note a Windscheid, Pandette*, I, I, Torino, 1925, p.627; PIPIA U., *Nozioni di diritto industriale*, Milano, 1901, p.153. In Francia, COUHIN C., *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, Paris, 1894, p.54; POUILLET E., *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Paris, 1912, p. 65, che però distingue la proprietà assoluta del brevetto dalla proprietà “relativa” del marchio, a causa della protezione limitata territorialmente: “Signalons tout de suite une différence entre l'invention brevetée, l'œuvre artistique et littéraire d'une part, et d'autre part la marque. L'invention brevetée, tant que dure le brevet, l'œuvre artistique et littéraire, pendant le temps fixé par la loi, constituant, au profit du breveté ou de l'auteur, un droit exclusif, une propriété absolue. La propriété de la marque est essentiellement relative, c'est-à-dire que celui qui la possède n'en jouit privativement qu'à l'égard de certaines personnes, ses concurrents, et encore pas vis-à-vis de ses concurrents, sans distinction, mais vis-à-vis de ceux-là seulement qui habitent la même localité, ou qui, sans habiter la même localité, sont conduits par les nécessités de leur commerce sur les mêmes marchés.” Negli Stati Uniti, WALKE A.H., *The patent law*, New York, 1904, p.151.

¹²⁹ L'art. 832 c.c. non definisce cosa è la proprietà, ma illustra due delle facoltà concesse al proprietario, vale a dire quella di godere e quella di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. La facoltà di godimento non è una facoltà determinata, ma un complesso generico di tutte le facoltà concesse al diritto di proprietà ed è la sintesi di tutte le possibili facoltà, compresa quella di disposizione. Alla pienezza è connessa l'elasticità, vale a dire la forza di acquistare la sua pienezza al cessare del diritto reale parziario: PUGLIATTI S., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 123; PESCATORE G. - ALBANO R. - GRECO F., *Della proprietà, Commentario del codice civile*, Torino, 1958, p.135; NATOLI U., *La proprietà. Appunti delle lezioni*, I, Milano, 1965, p.65; PERLINGIERI P., *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1971, p.67; DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà, in Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. - BRANCA G.), Bologna-Roma, 1976, p.146; SALVI C., *Il contenuto del diritto di proprietà*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 1994; GAMBARO A., *Il diritto di proprietà*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MES-SINEO F.), Milano, 1995, p.211; BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.48; SCOZZAFAVA O.T., *Studi sulla proprietà*, Torino, 2014, p.273; DALLA MASSARA T., *Requisiti essenziali del diritto di proprietà*, in BONILINI G.- CONFORTINI M., *Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, Milano, 2015, p.365.

Infine, la facoltà del titolare di escludere chiunque dall'utilizzazione del segno e la tutelabilità in giudizio implicano una efficacia *erga omnes* del diritto, che comporta un dovere della collettività di astenersi dall'interferire nel rapporto tra il titolare e il segno.¹³⁰ E anche se, in alcuni casi (come quello della presenza di preuenti nel caso di marchio di fatto), l'esclusione dei terzi non è *in toto*, è plausibile considerare detta compressione uno degli aspetti fisiologici del diritto di proprietà, che, di per sé, non è sconfinato, ma è suscettibile di limitazioni.¹³¹

Ma è sufficiente la sussistenza dei connotati della assolutezza e della patrimonialità per poter parlare di "proprietà" con riferimento al diritto sui marchi? E' corretto ridurre la nozione di proprietà a mero *ius excludendi*?

Il termine "proprietà" richiama uno schema storicamente determinato, del quale l'imprescrittibilità, la situazione possessoria, la tipicità delle azioni, le modalità di acquisto, la natura del bene, come delineati nel

¹³⁰ ASCARELLI T., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, p. 42; MAZZARELLA F., *Da diritto a paradigma: uso e abuso della proprietà nella disciplina dei diritti di esclusiva*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2019, p. 861; GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p.19: "Il problema [della qualificazione] è ancora vivamente dibattuto, non già sul punto, generalmente riconosciuto, si tratti di diritti assoluti, che si pongono erga omnes in quanto importano un potere di esclusione da parte del titolare e corrispondentemente un dovere di astensione o di comportamento negativo da parte della generalità dei consociati."; PUGLIESE G., voce "Diritti reali", in *Enc. dir.*, XII, Milano 1964, p.766 che precisa che l'assolutezza implica un "dovere di carattere negativo che consiste nel divieto di ingerirsi nella cosa in modo da impedire o ostacolare quel godimento o quella disponibilità che rispetto a tale cosa l'ordinamento vuole assicurare al titolare del diritto".

¹³¹ I limiti possono essere di natura pubblica o privata ed incidere sulla facoltà di godimento o sulla facoltà di disporre. In dottrina: GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 21; BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.61: "La valutazione e la tutela del diritto di proprietà non sono assolute, ma dipendono dal modo in cui il diritto viene esercitato, non potendo il godimento del proprietario esaurirsi nella negazione degli interessi sociali, che la Costituzione ha posto a fondamento dell'intero sistema. [...] L'art.42 ha riservato al legislatore ordinario la possibilità di intervenire per regolare quel godimento al fine suddetto e per stabilirne i modi e i limiti specifici. Esempi noti sono la legge sull'equo canone, la disciplina dei contratti agrari, le norme per l'edificabilità dei suoli"; SCOZZAFAVA O.T., *Studi sulla proprietà*, Torino, 2014, p.280: "La dottrina tradizionalmente distingue le limitazioni al diritto di proprietà in limiti posti nell'interesse privato e limiti posti nell'interesse pubblico. [...] Al riguardo acquista rilievo la disciplina degli atti emulativi, contenuta all'art.833 c.c. [...] e la norma sulle immissioni, visto che la sua funzione è quella di regolare i rapporti di vicinato [...]"; DALLA MASSARA T., *Requisiti essenziali del diritto di proprietà*, in BONILINI G.- CONFORTINI M., *Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, Milano, 2015, p.369.

terzo libro del codice civile, costituiscono caratterizzazioni imprescindibili.

Non può, infatti, nascondersi una certa perplessità nel considerare dato qualificante della proprietà esclusivamente la relazione giuridica tra titolare e oggetto,¹³² il potere di appropriazione in forma esclusiva del titolare¹³³, trascurando la rilevanza della natura dell'oggetto.

Diversamente ragionando, come in una traiettoria di inversa proporzionalità, all'affievolirsi dei profili contenutistici del diritto di proprietà corrisponderebbe una espansione dell'oggetto del diritto, destinato a crescere a dismisura nel tempo. La proprietà si ridurrebbe ad fattispecie mutevole, relativa, plastica, dall'oggetto eterogeneo e variabile nel tempo, destinata a imporsi come forma di appropriazione di realtà tra loro dissimili.

Al di là delle obiezioni di natura economica¹³⁴, lo sviluppo ipertrofico del concetto di proprietà genererebbe due ordini di problemi.

In primo luogo, la ridefinizione del concetto di proprietà comporterebbe una sua relativizzazione, una diluizione dei suoi contenuti, a causa delle colorature differenti e varie articolazioni assunte, a secon-

¹³² BARASSI L., *La proprietà nel nuovo codice*, Milano, 1943, p.20; MENGONI L., *Proprietà e libertà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p.427: La mancanza di volontà del legislatore di vincolare le forme di appartenenza e gli aspetti acquisitivi e di tutela alla materialità dell'oggetto potrebbe desumersi anche dall'art. 810 c.c., disposizione cardine del terzo libro, che richiama genericamente la nozione di "bene", senza operare alcuna distinzione tra quelli materiali e quelli immateriali.

¹³³ Il diritto d'uso dei beni del pubblico demanio, ad esempio, non ha il connotato della esclusività. Eppure parte della dottrina lo ha qualificato come diritto di proprietà. Se l'esclusività si riduce nella tutela a favore del titolare di impedire che altri ledano la posizione di vantaggio, allora anche l'esclusività perde il suo tratto strutturale, perché riguarderebbe non solo il diritto di proprietà, ma tutti i diritti patrimoniali.

¹³⁴ Il concetto di proprietà con riferimento alla proprietà intellettuale è in crisi in quanto, secondo le risultanze dell'analisi economica del diritto, «l'eccessiva attribuzione di diritti di proprietà intellettuale [...] può risultare di ostacolo al progresso della scienza e della tecnica», in una realtà in cui l'innovazione compie i suoi passi incrementando un patrimonio condiviso e già esistente, e poiché la disseminazione dell'innovazione per via telematica ha tolto effettività all'apparato rimediabile della proprietà intellettuale (sequestri, distruzioni, assegnazioni in proprietà). SPADA P., *Il paradigma proprietario e la protezione giuridica dell'innovazione e della nomenclatura commerciale*, in *Dir. Ind.*, 3, 2007; RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (a cura di RESTA G.), Milano, 2011.

da del bene in oggetto¹³⁵, con l'evidente rischio di distruggere la proprietà intesa come categoria universale ed assoluta, di annullare la sua profondità e intensità, di svuotarla di significato.

In secondo luogo, l'inserimento di ogni tipo di bene nell'alveo dell'oggetto della proprietà comporterebbe incertezze interpretative e sistematiche in tema di applicabilità delle disposizioni dedicate alla proprietà, con il relativo inconveniente di rendere obbligato, per ciascun oggetto, un giudizio di compatibilità tra dette disposizioni e la natura del bene medesimo.

Occorre quindi, a questo punto, valutare la conciliabilità del diritto sul marchio con gli aspetti essenziali del diritto di proprietà, e dunque con il carattere della perpetuità e della imprescrittibilità, con la situazione possessoria e con le modalità di acquisto come disciplinate nel terzo libro del codice civile, al fine di ponderare la correttezza della "definizione proprietaria".

¹³⁵ Parlano del passaggio da un'idea monolitica ad un modello generale ed astratto, dai confini incerti, di proprietà alludendo alla "crisi" del concetto: PUGLIATTI S., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 145; COCO G.S., *Crisi ed evoluzione nel diritto di proprietà*, Milano, 1965; RODOTÀ S., *Il terribile diritto*, Bologna, 1981; JANNELLI A., *La proprietà costituzionale*, Milano, 1980; SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982; BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.42; SPADA P., *Il paradigma proprietario e la protezione giuridica dell'innovazione e della nomenclatura commerciale*, in *Dir. Ind.*, 3, 2007; RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (a cura di RESTA G.), Milano, 2011. Interessanti anche i contributi di VANDELDELDE K.J., *The New Property of the Nineteenth Century: the development of the modern concept of property*, in *Buffalo Law Review*, 29, 2, 1980: "By the end of the nineteenth century, Blackstone's conception of property as absolute dominion over things had become fatally anachronistic, and was supplanted by a new form of property. This new property had been dephysicalized and thus consisted not of rights over things, but of any valuable right. The new property had also been limited. It consisted not of an absolute or fixed constellation of rights, but of a set of rights which were limited according to the situation. [...] Such an explosion of the concept of property threatened to render the term absolutely meaningless in two ways. First, if property included all legal relations, then it could no longer serve to distinguish one set of legal relations from another. It would lose its meaning as a category of law. Second, the greater the variety of interests that were protected as property, the more difficult it would be to assert that all property should be protected to the same degree."; HETTINGER E.C., *Justifying Intellectual Property*, in *Philosophy & Public Affairs*, 18, 1, 1989; DRAHOS P., *A Philosophy of Intellectual Property*, The Australian National University, 1996; EINHORN H., *Patent Licensing Transactions*, New York, 2001. VINCIGUERRA V., *The dialectic relationship between different concepts of property rights and its significance on intellectual property rights*, in *Journal of Technology Law and Policy*, 2005.

2.1. La limitazione nel tempo del diritto di esclusiva: una ipotesi di proprietà temporanea

La stretta connessione esistente tra la registrazione del marchio, la cui durata è fissata in anni dieci dal deposito ex art. 15 c.p.i., e l'esclusività costituisce l'indice della temporaneità dell'esclusiva del diritto sul segno. Con la scadenza del termine, difatti, il marchio è nuovamente nella disponibilità della collettività e suscettibile di una nuova registrazione.¹³⁶

Occorre quindi accertare se il diritto vigente consente una proprietà temporanea o se la perpetuità costituisce un momento essenziale della pienezza del *dominium*.

L'ammissibilità della proprietà *ad tempus* è questione ampiamente dibattuta.

Parte della dottrina¹³⁷ ritiene che la perpetuità sia un presupposto imprescindibile del diritto di proprietà per due ragioni.

¹³⁶ Si precisa che la temporaneità attiene alla esclusività: con la scadenza del termine, il titolare del marchio può continuare ad usare il marchio, ma perde lo *ius excludendi*. Ciò significa che altri possono chiedere la registrazione del marchio, ma l'ex titolare potrebbe ancora continuare ad utilizzarlo in forza del preuso.

¹³⁷ DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p.17; DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A.-BRANCA G.), Bologna - Roma, 1954, p.180; SANTORO PASSARELLI F., voce "*Proprietà*", in *Enc. del novecento*, 1980: "La perpetuità è così connaturata alla proprietà che la legge italiana non avverte neppure l'esigenza di stabilirla esplicitamente. È un connotato storico della proprietà che dovrebbe essere escluso testualmente, e in alcune particolari ipotesi è specificamente escluso, per ammettere una proprietà temporanea, che del resto non sarebbe più, e quando è prevista non è più, la proprietà. Il silenzio della legge sulla perpetuità è la sua conferma. La perpetuità è un momento essenziale della pienezza, che investe anche la durata del diritto. Poiché la proprietà prende il bene nella sua totalità, questa totalità dura anche nel tempo"; DI MAJO A., voce "*Termine*", in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p.194; CERVELLI S., *I diritti reali*, Padova, 2011, p.60.

In primo luogo, perché prevedere un termine alla proprietà significa ridurre le facoltà di godimento insite nel diritto, contrastando il principio di pienezza di potere del titolare.¹³⁸

In secondo luogo, perché la restrizione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà implica una modificazione del diritto *de quo*, con conseguente costituzione di un diritto reale “atipico”, non ammesso dall’ordinamento, stante la tassatività dei diritti reali.

Rimane minoritaria quella dottrina¹³⁹ - meno convincente - che, invece, ritiene ammissibile la proprietà temporanea, non solo perché la pienezza del contenuto del diritto di proprietà, come delineato dall’art. 832 c.c., è suscettibile di limiti e obblighi, ma anche perché il termine di estinzione del diritto riguarda la durata e non il contenuto dello stesso. Il termine, dunque, non comprometterebbe in alcun modo l’identità giuridica del diritto, non incidendo sulle facoltà ad esso connesse¹⁴⁰.

A ben vedere, una lettura piana dell’art. 832 c.c. suggerisce cautela.

¹³⁸ DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. - BRANCA G.), Bologna- Roma, 1954, p.180. In giurisprudenza Cass., 10 agosto 1963 n. 2278, in *Foro it.*, 1964, I, p.329: “Le limitazioni temporali incompatibili con il principio dell’assolutezza e della perpetuità del dominium sono quelle destinate ad operare con efficacia reale, si da determinare il venir meno del diritto alla scadenza di un periodo di tempo prestabilito.”

¹³⁹ Dedicò un riferimento alla proprietà del diritto d’autore ALLARA M., *La proprietà temporanea*, in *Il circolo giuridico*, 1930, p.17: “Dovremmo riflettere se la temporaneità del diritto di autore non costituisca un insuperabile ostacolo a concepire come proprietà detto diritto. Ma io dubiterei che questa temporaneità implichi veramente una estinzione assoluta del diritto, o non piuttosto una semplice modificazione soggettiva del rapporto nel senso che con la scadenza del termine fissato dalla legge si determina un trasferimento ope legis del diritto dell’autore alla collettività. [...] L’art. 26 R.Decreto-Legge 7 novembre 1925 n.2227, che prefissa la durata del diritto di autore per tutta la vita dell’autore stesso e per cinquanta anni dopo la sua morte, lasciando poi cadere l’opera in dominio pubblico sarebbe decisiva per l’ammissibilità di una proprietà temporanea ove fosse pacifico che il diritto di autore vada qualificato come proprietà. Ma così non è.”

¹⁴⁰ ALLARA M., *La proprietà temporanea*, in *Il circolo giuridico*, 1930, p.6; DI PRISCO N., *La proprietà temporanea*, Napoli, 1979; DE CUPIS A., *Pienezza e perpetuità della proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 165; CONFORTINI M., *Il tempo e i confini delle cose*, in *Giust. civ.*, 1984, p.327; FAVA P. - GIULIANO P. - SORANO F., *La tutela della proprietà e degli altri diritti reali*, Rimini, 2006, p.300; CAMPANILE T. - CRIVELLARI F. - GENGHINI L., *I diritti reali*, Padova, 2011, p. 152; FIORDORO A., *La proprietà imperfetta. Rileggendo la proprietà temporanea di Nicola Di Prisco*, in *Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco*, Torino, 2016.

Le limitazioni, cui fa cenno l'art. 832 c.c., tra le quali potrebbe essere ricompresa quella temporale, sono soltanto quelle stabilite dall'ordinamento giuridico, come la lettera dell'articolo stesso dispone.

Dunque, il limite cronologico alla proprietà è sì ammissibile, ma solo nei casi previsti dalla legge, dovendosi escludere la liceità della fattispecie quando costituita ad opera dell'autonomia privata.

Sarebbe infatti arduo sostenere l'ammissibilità della proprietà *ad tempus* quando creata dalla volontà delle parti, data l'innegabile riduzione o, quanto meno modificazione, dell'ampiezza dell'esercizio delle facoltà connesse al diritto.

Le fattispecie della sostituzione fedecommissaria, ai sensi dell'art.692 c.c., della proprietà superficiaria a termine, ai sensi dell'art. 952 e 953 c.c., del legato a termine, ai sensi dell'art. 637 c.c.,¹⁴¹ qualificabili come ipotesi di proprietà a tempo determinato previste dal legislatore, confermano questa ricostruzione.¹⁴²

In tale prospettiva, si potrebbe quindi qualificare il diritto di uso esclusivo del marchio come una ipotesi legislativa di proprietà temporanea.

¹⁴¹ L'art. 952 e 953 c.c. prevedono che "il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà" e "se la costituzione del diritto è stata fatta *a tempo determinato*, allo scadere del termine, il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diviene proprietario della costruzione". In tal caso, il termine è apposto alla proprietà del superficiario che è destinata a cessare alla scadenza del termine, così determinando la riespansione del diritto del proprietario del suolo. Analogamente, dall'art. 637 c.c. si desume la possibilità di apporre un termine iniziale o finale al legato avente ad oggetto il diritto di proprietà, che determinerebbe la costituzione di una proprietà temporanea (nel caso di termine iniziale, la proprietà temporanea è la situazione giuridica che riguarda l'erede, titolare del patrimonio all'apertura della successione e poi destinato a perderlo).

¹⁴² PELOSI A.C., *La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato*, Milano, 1975; TABET A. - OTTOLENGHI E. - SCALITI G., *La proprietà*, in *Giurisprudenza sistematica e commerciale* (a cura di BIGIARI W.), Torino, 1981, p.13; BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2001, p.157; MATTEI U., *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile* (a cura di SACCO R.), Torino, 2001, p.239; CATERINA R., *I diritti sulle cose limitati nel tempo*, Milano, 2000, p.333; CAMPANILE T. - CRIVELLARI F. - GENGINI L., *I diritti reali*, Padova, 2011, p. 152; BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.65.

Si tratterebbe, quindi, di una proprietà per sua natura limitata nel tempo, il cui termine non può essere eliminato dalle parti, ma solo di volta in volta esteso con una nuova registrazione.

Si potrebbe agevolmente motivare la previsione *ex ante* del termine, richiamando la funzione del marchio e l'interesse generale al rispetto delle regole di lealtà e correttezza nel mercato.

Difatti la *ratio* dell'imposizione di un termine alla esclusiva potrebbe risiedere nella necessità di far corrispondere la registrazione del marchio ad un reale interesse alla privativa da parte del titolare.

Se, difatti, il titolare è realmente interessato a conservare la proprietà del marchio, e dunque l'uso esclusivo dello stesso nel mercato, si attiverà per un rinnovo della registrazione. Diversamente, il marchio sarà nuovamente "appetibile" sul mercato, utilizzabile e registrabile da altri imprenditori.

La limitatezza temporale potrebbe quindi essere giustificata dall'interesse generale di sopprimere e prevenire distorsioni nel mercato volti ad ostacolare l'attività imprenditoriale altrui, e accaparramenti ingiustificati di marchi, allo scopo di tutelare la concorrenza.¹⁴³

In questi termini, l'apposizione del termine all'uso esclusivo del marchio risulterebbe in sintonia con l'art. 42 della Costituzione che ammette i limiti alla proprietà allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Il limite temporaneo alla proprietà verrebbe quindi a connotarsi come una ragione di pubblica utilità.

¹⁴³ DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933, p.17; IANNARELLI A., "Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (a cura di RESTA G.), Milano, 2011, p.97: si verrebbe a realizzare una forma di espropriazione eseguita nell'interesse della collettività, che determina l'estinzione del diritto esclusivo dell'originario titolare, garantendo la libertà di uso collettivo del segno. Tuttavia, ai sensi dell'art. 42 della Costituzione, mancherebbe l'indennizzo.

2.2. La precarietà del diritto sul marchio: prescrizione e decadenza per non uso

Se la temporaneità dell'esclusiva sul marchio non costituisce un impedimento alla qualificazione del diritto sul marchio come diritto di proprietà, l'analisi degli effetti del mancato uso del bene, invece, lascia emergere tutta la fragilità di un simile inquadramento. L'imprescrittibilità del diritto di proprietà, che si desume non solo dalla imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., (salvi gli effetti dell'usucapione), ma anche dall'assenza di disposizioni disciplinanti gli effetti del non uso¹⁴⁴, denota la varietà delle facoltà insite nel diritto di proprietà, le quali possono avere contenuto sia positivo (godimento, disposizione), sia negativo (distruzione, astensione).¹⁴⁵

Il non uso è, quindi, qualificabile come componente del diritto di proprietà, potendo il titolare anche astenersi dal suo esercizio, e non è fattispecie contraria ed estintiva del diritto stesso.¹⁴⁶

¹⁴⁴ BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2017, p.414; CARPINO B., voce "Rivendicazione, azione di", in *Enc. giur. it.*, XXVIII, Roma, 1991; DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A.-BRANCA G.), Bologna- Roma, 1976, p. 534; GAMBARO A., *Il diritto di proprietà*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 1995, p.396; SCOZZAFAVA O.T., *La proprietà*, in *Codice civile.Successioni, donazioni, beni. La proprietà e il possesso* (a cura di LIPARI N. -RESCIGNO P.), Milano, 2009, p.92.

¹⁴⁵ Non vi sarebbero ragioni, inoltre, per prevedere una prescrizione del diritto di proprietà. Invece, l'estinzione dei diritti reali minori in caso di non uso deriva dalla necessità di contenere le limitazioni al diritto di proprietà: se sussiste il disinteresse del titolare all'esercizio del diritto reale minore per un tempo così lungo, allora non vi è più ragione per limitare il diritto di proprietà. In giurisprudenza, ex multis Cass., 7 maggio 1948 n.657, in *Giur. Cass. Civ.*, 1948, p.654; Cass., 21 ottobre 1954 n.3951, in *Rep. giur. it.*, 195, voce "Proprietà" n.1; Cass. S.U., 5 dicembre 1966 n.2831, in *Rep. giur. it.*, 1966, voce "Proprietà" n.54; Cass., 31 maggio 1990 n.5121, in *Mass. Giur. It.*, 1990; Trib. Bologna, 11 aprile 1997, in *Arch. Locazioni*, 1998, p.736; Trib. Roma, 3 marzo 1998, in *Nuovo Dir.*, 1999, p. 265; Cass., 7 giugno 2000 n. 7727, in *Mass. Giur. It.*, 2000; Cass., 7 settembre 2009 n.19289, in *Mass. Giur. It.*, 2009; Cass., 23 gennaio 2012 n.871, in *CED Cassazione*, 2012; Trib. Potenza, 10 maggio 2012, in *Mass. red.*, 2012: "Il titolare anche in difetto di esercizio rimane colui che ha acquistato la proprietà, salvo gli effetti per acquisto per usucapione".

¹⁴⁶ "La prescrizione estintiva opera quando di fronte al titolare inerte sta il titolare di un altro diritto sulla medesima cosa e precisamente del diritto di proprietà; insomma quando l'estinzione del diritto non esercitato si risolve in profitto del dominus; non quando invece di fronte al dominus sta la folla anonima dei non domini. Questo rilievo dimostra che il regime della prescrizione estintiva è dominato dalla energia formidabile, che ha nel nostro sistema il diritto di proprietà". CARNELUTTI F., *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938, p.11.

Diversamente, in tema di diritto di esclusiva sul marchio, il legislatore non parla mai di prescrizione, ma l'esigenza di evitare fenomeni di accaparramento del marchio ha condotto il medesimo legislatore a sancire l'estinzione del diritto per non uso protratto per cinque anni, disciplinando la fattispecie della decadenza.¹⁴⁷

Dunque, mentre il proprietario può non utilizzare il bene, senza compromettere la titolarità e l'esistenza del diritto, il titolare del diritto sul marchio non può non utilizzare il segno per cinque anni, pena il venir meno del diritto stesso.¹⁴⁸

Occorre però una precisazione: ciò che il titolare perde con il non uso non è la possibilità di utilizzare il marchio, ma l'esclusiva sul marchio stesso, potendo, infatti, dopo i cinque anni, procedere con una nuova registrazione o con la ripresa dell'uso del marchio, in assenza di acquisizioni da parte di terzi, impedendo così anche l'accoglimento delle eventuali domande di decadenza.

Il profilo dell'esercizio del diritto segna inoltre la divergenza tra diritto di esclusiva sul marchio e diritti reali minori.

Le dinamiche che regolano la decadenza per non uso del marchio non sono assimilabili alla prescrizione per non uso dei diritti reali di godimento.

¹⁴⁷ La decadenza si verifica quanto il diritto sul marchio è sorto regolarmente, ma “sono sopravvenute delle circostanze che ne impediscono il permanere”. Le circostanze consistono nel non uso, nella volgarizzazione e nella perdita di decettività. Per utilizzo si deve intendere un uso concreto ed effettivo, connesso allo sfruttamento commerciale del segno, tale per cui il consumatore è in grado di identificare l'origine dei prodotti recanti quel marchio.: AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013, p. 199.

¹⁴⁸ Corte Giustizia UE, 11 marzo 2003, caso C-04/01; Corte Giustizia UE, 9 dicembre 2008, caso C-442/07, in <https://eur-lex.europa.eu>; Trib. Milano, 21 aprile 2015 in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, 23 aprile 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Cass., 28 marzo 2017 n.7970, in *CED Cassazione*, 2017; Trib. Milano, 24 aprile 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, 16 maggio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Cass., 30 aprile 2018 n.10390, in *Dir. Ind.*, 2018, 5, p. 442; Trib.Milano 11 giugno 2018, in *Dir. Ind.*, 2019, 6, p. 614; Trib. Torino, 12 dicembre 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Cass., 23 ottobre 2019 n.27194, in *Mass. red.*, 2019; Corte giustizia UE, 26 marzo 2020 n. 622/18, in *Mass. red.*, 2020.

In primo luogo, perché il legislatore ritiene fattori impediendi del perfezionamento della decadenza dei giustificati motivi indipendenti dal titolare, intendendosi per tali gli eventi di guerra, le catastrofi, l'utilizzazione invasiva da parte di un terzo, che rende impossibile l'utilizzo del marchio nel mercato da parte del titolare¹⁴⁹. In materia di prescrizione dei diritti reali minori, invece, non ha alcun rilievo che il mancato utilizzo dipenda da impedimento cagionato da un terzo o da altra causa non imputabile al titolare.¹⁵⁰

In secondo luogo, perché è possibile precludere l'accoglimento delle domande di decadenza del marchio, se vi è stata la ripresa dell'uso del segno medesimo da parte dell'ex titolare, purché nel frattempo un terzo non abbia acquisito il diritto sullo stesso segno. Invece, in alcuni casi, decorso il termine prescrizionale, si può impedire l'estinzione del diritto reale minore in forza della ripresa dell'esercizio del diritto da parte del titolare.

In terzo luogo, perché la decadenza comporta la perdita dell'esclusiva, ma non determina automaticamente l'acquisto del diritto da parte di un terzo. Anzi, il terzo non può registrare una privativa decaduta, se non si è persa nel pubblico la memoria del segno precedentemente utilizzato.¹⁵¹ In caso di prescrizione per non uso di un diritto reale minore, invece, si verifica la riespansione del diritto di proprietà e, dunque,

¹⁴⁹ App. Brescia, 9 febbraio 1956, in *Rep. Giust. civ.*, 1956; Trib. Roma, 10 dicembre 1991, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, p.794; App. Milano, 16 dicembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, p.753; Trib. Milano, 10 ottobre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, p.377; Trib. Milano, 2 settembre 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, p.550; Trib. Bologna 28 agosto 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, p.1105.

¹⁵⁰ DE MARTINO F., *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna- Roma, 1978, p. 328. In giurisprudenza Cass. 24 novembre 1980 n.6244, in *Arch. civ.*, 1981, p.124; Cass., 7 maggio 1982 n.2842, in *Il Foro It.*, 106, 9, 1983, p.2249; App. Milano, 6 maggio 1983, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1984, II, p.193.

¹⁵¹ In tal senso AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013, p.207.

si pongono i presupposti per la costituzione a favore di un terzo di un nuovo diritto reale limitato da parte del pieno proprietario.

Infine, in caso di contitolarità di un diritto reale minore, il non uso da parte di uno dei titolari determina l'estinzione del diritto limitatamente alla sua quota e, analogamente a ciò che accade in caso di rinuncia, a seconda che sia previsto o meno il reciproco accrescimento, vi sarà accrescimento per la quota per gli altri contitolari o ricongiungimento in quota della nuda proprietà al diritto minore. Certo è che il mancato esercizio del diritto da parte di un contitolare determina estinzione del diritto, per la sua quota, a prescindere dall'esercizio degli altri contitolari.

Il punto, invece, non è pacifico in materia di diritti esclusivi sul marchio.

All'orientamento di chi¹⁵² sostiene che non ci possa essere decadenza per non uso del marchio se sussiste l'utilizzo da parte di alcuni titolari si contrappone la tesi di chi¹⁵³, invece, ritiene che, in forza del frazionamento del diritto del marchio e della conseguente riconosciuta autonomia di ciascun frammento, il mancato uso dello stesso da parte di un contitolare determina decadenza, a prescindere dall'uso degli altri.

2.3. La configurabilità del possesso

¹⁵² Trib. Milano, 11 maggio 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, p.634; Trib. Reggio Emilia, 11 giugno 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, p.291; DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997.

¹⁵³ App. Milano, 20 giugno 1995, in *Il dir. ind.*, 1995, p.929; Cass., 9 marzo 2001 n.3444, in *Giur. It.*, 2001, 8-9; App. Bologna, 12 aprile 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, p.838; AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013, p.199; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.357: "Secondo la prevalente giurisprudenza, la decadenza per non uso del marchio a carico del contitolare non è impedita dall'uso fattone dagli altri contitolari. Tale principio trova fondamento in primo luogo nel frazionamento del diritto, in quanto autonomamente utilizzabile da ciascun contitolare a prescindere dall'uso fattone dagli altri, e in secondo luogo dall'applicabilità ai marchi dei principi della comunione soltanto quando siano compatibili col sistema del diritto dei marchi".

Ai fini della valutazione della configurabilità del possesso con riferimento ai marchi è necessario risalire al concetto di possesso e alla individuazione degli elementi fondanti della fattispecie.

In ossequio all'art. 1140 c.c., è da ritenersi accreditata l'opinione della prevalente dottrina¹⁵⁴, che individua nel potere di fatto sulla cosa e nell'*animus possidendi*, ovvero sia nella volontà del soggetto di tenere la cosa come propria, i presupposti della situazione possessoria.

Eppure, per identificare l'immagine del possesso, non è sufficiente prendere atto del potere che viene esplicato sul bene, ma occorre ricercare come esso viene esercitato e se esso implica un collegamento intimo e corporale con il bene.

Definire il "potere di fatto" non è impresa semplice.

Il potere *de quo* è pacificamente riconosciuto¹⁵⁵ come signoria del titolare sulla cosa, la quale si traduce nell'assoggettamento del bene alla propria sfera di controllo. Così enunciato, il potere di fatto sembrerebbe non richiamare necessariamente un atto materiale sul bene, potendosi esercitare un controllo anche indirettamente, sulla base di una concessione in godimento a terzi. Tuttavia, anche ai fini di una riconoscibilità del possesso da parte dei terzi, per la sua costituzione, è im-

¹⁵⁴ Diversamente vi è chi ritiene che l'*animus possidendi* non è elemento costitutivo del possesso, in quanto non trova alcun riscontro nella normativa codicistica. Dunque la qualificazione di una fattispecie quale possesso deriva dal titolo, che permette di distinguere il possesso dalla detenzione, e il contenuto del potere di fatto sulla cosa, che nel solo possesso corrisponde all'esercizio della proprietà o di un diritto reale: BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2017.

¹⁵⁵ TENELLA SILLANI C., voce "*Possesso e detenzione*", in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ., XIV*, Torino, 1996, p. 27; NATOLI U., *Il possesso*, Milano, 1992, p. 85; CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato dei diritti reali* (a cura di GAMBARO A. - MORELLO U.), Milano, I, 2008, p. 385; BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.362.

prescindibile una iniziale ingerenza, da intendersi come apprensione corporale, effettiva ed attuale, del bene medesimo¹⁵⁶.

Dunque, i profili contenutistici del potere di fatto variano tra il momento costitutivo e durante la “vita” della situazione possessoria: un atto materiale in senso stretto, che determina un contatto reale con il bene, a prescindere dall’assenza successiva di utilizzazione del bene da parte del titolare, è necessario per l’acquisto del possesso, mentre dopo la costituzione, è rilevante che il bene sia sotto l’egemonia del titolare, anche se quest’ultimo non ha l’apprensione materiale dello stesso.¹⁵⁷

¹⁵⁶ MONTEL A., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), V, 4, Torino, 1962, p.339; MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, II, Milano, 1965, p.195; BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.362; BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2017.

“Senza una presa di possesso riconoscibile di Tizio come si potrebbe stabilire che possessore è proprio Tizio, e non un altro soggetto? L’ingerenza iniziale del soggetto, oltre a soddisfare un suo interesse economico, ha un significato”: SACCO R. - CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2014, p.70.

In giurisprudenza Cass. 4 dicembre 1995 n.12490, in *Mass. Giur. It.*, 1995; Cass., 14 ottobre 2014 n. 21690, in *CED Cassazione*, 2014; Trib. Alessandria, 23 gennaio 2017, in *Mass. Red.*, 2017: “La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d’apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore”; App. Firenze, 2 febbraio 2017, in *Mass. Red.*, 2017; Trib. Cosenza, 5 febbraio 2018, in *Mass. Red.*, 2018.

¹⁵⁷ Infine, affinché possa attuarsi il potere di fatto sul bene, è essenziale l’astensione dei terzi dal godimento della cosa. L’astensione, al pari del possesso, consta di un elemento materiale e di un elemento spirituale, poiché il terzo si astiene per rispetto dell’altrui potere di fatto e lo fa consapevolmente: BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.362; SACCO R. - CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2014, p.80. In giurisprudenza Cass. 11 novembre 1997 n.11119, in *Mass. Giur. It.*, 1997 Cass. 7 gennaio 1992 n.39, in *Giur. It.*, 1992, 1, p.1928; Cass. 6 settembre 1994 n.7674, in *Mass. Giur. It.*, 1994 “Per la conservazione del possesso acquisito animo et corpore, non occorre la materiale continuità dell’uso nè è necessaria l’esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso ma - salva l’ipotesi in cui risulti esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l’animo derelinquendi - è sufficiente che la cosa sia rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche solo “animo” purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia.”; Cass. 4 giugno 1999 n.5444, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

La non ipotizzabilità di un legame corporale, effettivo e concreto esclude l'ammissibilità del possesso dei beni immateriali.¹⁵⁸

La giurisprudenza sembra compiere una scelta asimmetrica rispetto a quella offerta dalla dottrina, senza però sottrarsi a ripensamenti e senza tracciare una linea interpretativa sicura.

La Suprema Corte¹⁵⁹, difatti, ritiene “configurabile come possesso la posizione di chi di fatto si trovi, rispetto alla possibilità di sfruttamento economico di un bene immateriale, nello stesso rapporto in cui si troverebbe se fosse titolare dei rispettivi diritti”, salvo, un attimo dopo, escludere l'applicazione degli effetti del possesso alla proprietà intellettuale.¹⁶⁰

La ritrosia deriverebbe dalla constatazione che l'intera normativa dedicata al possesso (ad esempio quella sull'usucapione) assume come presupposto l'unicità di godimento del bene, ma il carattere esclusivo non è garantito al godimento dei beni immateriali, i quali possono es-

¹⁵⁸ GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p.25; FERRARA F., *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1948, p.127; BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.362; TENELLA SILLANI C., voce “Possesso e detenzione”, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 27; NATOLI U., *Il possesso*, Milano, 1992, p. 85; CAROSSO L., *Il possesso dei beni immateriali*, Torino, 1983; GALLO P., *Possesso e azioni possessorie*, in *Beni, proprietà e diritti reali* (a cura di GALLO P.- NATUCCI A.), II, in *Trattato diritto privato* (diretto da BESSONE M.), VII, Torino, 2001, p.211; TROISI R. - CICERO C., *I possessi*, in *Trattato CNN* (diretto da PERLINGIERI P.), III, 9, Napoli, 2005, p.32; CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato dei diritti reali* (a cura di GAMBARO A. - MORELLO U.), Milano, I, 2008, p. 385; SACCO R. - CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2014, p.129.

¹⁵⁹ Cass., 13 novembre 1974 n.3004, in *Riv. dir. comm.*, 1974, 9-10, p.241; Cass., 22 dicembre 1978 n. 6150, in *Giur. it.*, 1980, I, p.321; Cass., 24 febbraio 1977 n.826, in *Giur. it.*, 1977, I, p.1329; Cass., 29 dicembre 2011 n.33082, in *CED Cassazione*, 2011.

¹⁶⁰ Alcuni autori hanno ritenuto che i beni immateriali possano essere oggetto di possesso. La tesi in commento si fonda sull'ampia concezione di bene che emerge dall'art. 810 c.c., secondo cui è bene ciò che è oggetto di diritto, intendendosi come bene anche quello immateriale e come diritto anche la situazione di possesso. In realtà anche gli autori che parlano di possesso di beni immateriali, ritengono che ai beni immateriali non siano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1140 e ss., c.c. Se si ritiene comunque inapplicabile la normativa in commento, allora, si può anche parlare di possesso relativamente ai beni immateriali, ma non si tratterebbe del possesso di stampo codicistico: ARE M., voce “Beni immateriali”, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959; MONTEL A., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), V, 4, Torino, 1962, p.101; MASI A., *Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1982, p.443; ALCARO F., *Il possesso*, in *Il Codice civile Commentario* (diretto da SCHLESINGER P.), Milano, 2003, p.149.

sere contemporaneamente utilizzati da più soggetti, anche non legittimati, e “riprodotti”,¹⁶¹ senza che ciò comporti alcuna limitazione o menomazione nel godimento di alcuno.¹⁶²

Non si comprende allora il senso del riconoscimento del possesso sui beni immateriali, se, escludendo gli effetti del possesso, in fondo, tale ricostruzione si riduce ad una mera opzione terminologica.

Senza dubbio il fenomeno del godimento dei beni immateriali, e dunque dei marchi, presenta analogie con il possesso di cose materiali, ma tale “similitudine” non deve essere intesa come “equivalenza” delle fattispecie.¹⁶³

Nè deve trarre in inganno il dato letterale dell’art. 167 della legge 22 aprile 1941 n.633, che cita il “possesso” dei diritti di utilizzazione economica dell’opera di ingegno e, da qui, ammettere, per analogia, il possesso delle privative industriali.

Difatti, se si intende considerare dirimente la scelta linguistica operata nella formulazione della disposizione, occorre rilevare che il legislatore ha utilizzato il termine “possesso” con riferimento ai “diritti di utilizzazione” e non all’”opera”, non uniformandosi così al tenore terminologico dell’art. 1140 c.c., che definisce il possesso come potere su

¹⁶¹ COMPORI M., *Diritti reali in generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - L. MENGONI), Milano, 2011, p.119: “Il godimento della cosa materiale (cui corrisponde la proprietà o il diritto reale) comporta un “tenere per sé” l’oggetto, la cui disponibilità materiale assicura il soddisfacimento dell’interesse, mentre il godimento del bene immateriale comporta un esteriorizzare l’oggetto, perché il soddisfacimento degli interessi patrimoniali del creatore si attua con la diffusione della creazione”.

¹⁶² RINALDO C., *Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2017, p.639; MONTEL A., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), V, 4, Torino, 1962, p.102; OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1969, p.39; FABIANI M., *Sul possesso delle opere dell’ingegno*, in *Giur. merito*, I, 1970, p.62; GITTI G., *Il “possesso di beni immateriali” e la riverisione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, p.152.

¹⁶³ BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2001, p.715; SACCO R. - CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2014, p. 218.

una *cosa*, e non su un diritto. L'utilizzo del termine "possesso", in questa circostanza, è quasi casuale¹⁶⁴, dal momento che il legislatore utilizza per lo più il termine di godimento per indicare la relazione tra utilizzatore e opera/privativa, quasi a volere sottolineare la divergenza dal possesso e la presenza di numerose disposizioni in tema di godimento di privative induce ad evitare qualsiasi omologazione concettuale.¹⁶⁵

Inoltre non è un caso infrequente l'uso improprio di locuzioni da parte del legislatore, che, proprio con riferimento alla parola "possesso", in diverse occasioni, ha creato fraintendimenti.¹⁶⁶

L'elaborazione di specifiche azioni a tutela della privativa industriale e l'assenza di rinvii alle azioni possessorie disciplinate dal codice civile

¹⁶⁴ CARNELUTTI F., *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938, p.14; BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007, p.362; SACCO R. - CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2014, p.14.

¹⁶⁵ PROTETTI E., *Le azioni possessorie*, Milano, 1995, p. 98.; RUPERTO S., voce "*Usucapione (dir. vig.)*", in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1054 s.; MESSINETTI D., voce "*Beni immateriali*", in *Enc. giur.*, V, Bologna-Roma, 1989, p. 1; V VECCHI P.M., *Possesso, possesso dei diritti e dei beni materiali*, in CONTE E. - MANNINO V. - VECCHI P.M., *Uso, tempo, possesso dei diritti*, Torino, 1999, p. 221.; GALGANO F., *Trattato di diritto civile, I*, Padova, 2015, p. 453; GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 23; SACCO R., *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Roma - Napoli, 1980, p.44; Voltaggio Lucchesi, *I beni immateriali*, Milano, 1962, p.398; COMPORI M., *Diritti reali in generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - L. MENGONI), Milano, 2011, p.120; TENELLA SILLANI C., voce "*Possesso e detenzione*", in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 27.

¹⁶⁶ Un esempio è il "possesso" dello stato di figlio legittimo. In dottrina MENGONI L., *Gli acquisti "a non domino"*, Milano, 1975, p. 192; TENELLA SILLANI C., voce "*Possesso e detenzione*", in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 27; NATOLI U., *Il possesso*, Milano, 1992, p. 85; CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato dei diritti reali* (a cura di GAMBARO A. - MORELLO U.), Milano, I, 2008, p. 385; VECCHI P.M., *Possesso, possesso dei diritti e dei beni materiali*, in CONTE E. - MANNINO V. - VECCHI P.M., *Uso, tempo, possesso dei diritti*, Torino, 1999, p. 220; GALGANO F., *Trattato di diritto civile, I*, Padova 2015, p. 453.

confermano infine la non configurabilità del possesso dei marchi, data la diversità essenziale con i beni corporali.¹⁶⁷

2.4. L'inammissibilità dell'usucapione

La non configurabilità del possesso con riferimento ai marchi comporta l'evidente corollario dell'inammissibilità dell'usucapione.

La deduzione, pacifica in dottrina¹⁶⁸ e in giurisprudenza¹⁶⁹, accoglie le perplessità di ordine pratico sull'accertamento dell'acquisto, che, diversamente, sarebbe stato difficile se non impossibile, stante la non

¹⁶⁷ Anche negli altri Paesi d'Europa, la dottrina ha escluso il possesso dei beni immateriali. In Francia, si sottolinea, nonostante l'utilizzo del termine di "proprietà industriale", che i diritti su tali beni sono assolutamente privi di collegamento con qualsiasi supporto materiale e l'estrema evanescenza del potere di fatto su di essi rende impossibile la configurazione del possesso. In Germania, il possesso è solo quello che ha ad oggetto la cosa, intendendosi per cosa soltanto l'oggetto corporale. In Inghilterra sembra affermarsi l'idea di un possesso solo virtuale, distinto dal possesso "vero", con riferimento ai beni immateriali: CARBONNIER J., *Droit civil*, Parigi, 1983, p.180; LARENZ K., *Allgemeiner Teil des BGB*, Heidelberg, 1983, p.284; WOLFF M. - RAISER L., *Sachenrecht*, Tubingen, 1957, p.462; WILLIAMS T.C., *Property, Things in Action and Copyright*, in *Law Quarterly Review*, 1895, p.223.

¹⁶⁸ In dottrina SACCO R., *Possesso, denuncia di nuova opera e di danno temuto, Trattato di diritto civile* (diretto da GROSSO G.- SANTORO PASSARELLI F.), Milano, 1960, p.37; VOLTAGGIO LUCCHESI F., *I beni immateriali*, Milano, 1962, p.398; FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1971, p.212; SACCO R. - CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2014, p.126; BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2001, p. 715; COMPORI M., *Usucapione*, in *Enc. giur.*, XXXII, Roma, 1994. Favorevole all'ammissibilità per analogia tra i diritti d'azienda (tra cui i segni distintivi) e le servitù prediali CARNELUTTI F., *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938, p.89: "Poiché per usucapione si acquista il diritto di proprietà ma solo nella sua interezza, appare giustificata la riluttanza ad ammettere l'usucapione del diritto di proprietà immateriale poiché questo non è mai trasferibile nella sua interezza", data la sua componente personalistica. Il riferimento specifico è all'usucapibilità dell'opera d'ingegno. Invece le servitù aziendali potrebbero costituirsi per usucapione: "il concorrente che ha tratto vantaggio dall'avviamento di altra azienda è paragonabile al titolare del fondo che attinge acqua dal terreno del vicino. L'apparenza si potrà desumere dall'utilizzo di segni distintivi altrui, come cataloghi, etichette, timbri, marchi. Se un concorrente utilizza i segni distintivi altrui, acquisisce i diritti patrimoniali connessi agli stessi, poiché il pubblico è attratto verso la sua azienda e così "la clientela altrui è deviata verso la sua bottega".

¹⁶⁹ Anche la giurisprudenza che aveva ritenuto ammissibile il possesso dei beni immateriali ha escluso l'usucapione:

App. Milano, 17 gennaio 1905, in *Riv. dir. comm.*, 1905, II, p. 145; Trib. Milano, 6 novembre 1937, in *Foro it.*, 1938, I, p.435; Trib. Firenze, 16 dicembre 1955, in *Riv. propr. int. ind.*, 1958, II, p.33; Cass., 13 novembre 1974 n.3004, in *Riv. dir. comm.*, 1974, 9-10, p.241; Cass., 22 dicembre 1978 n.6150, in *Giur. it.*, 1980, I, p.321; Cass., 24 febbraio 1977 n.826, in *Giur. it.*, 1977, I, p.1329; "La particolare caratteristica del titolo di acquisto dei diritti sull'opera dell'ingegno - costituito dall'atto creativo dell'idea seguito dalla sua estrinsecazione - fa sì che l'autore sia l'unico titolare originario di quei diritti per il fatto della creazione dell'opera e che non possano in ipotesi invocarsi gli altri modi di acquisto a titolo originario previsti in ordine al diritto di proprietà, quali in particolare l'occupazione e l'usucapione."; Cass. 5 marzo 2010 n.5359, in *Foro it.*, 2011, 6, 1, p. 1875: "Mancando peraltro, secondo quanto si rileva dal codice civile, per i beni immateriali parificati ai mobili (art. 812 c.c.), ogni potere "sulla cosa", la quale si identifica nello stesso contesto normativo in una parte, semplice o composta, ma comunque separata e individuale, della realtà materiale, deve negarsi il rilievo del possesso di cui all'art. 1140 c.c., con esclusione della applicabilità dell'usucapione"; Cass., 29 dicembre 2011 n.33082, in *CED Cassazione*, 2011; App. Torino, 14 luglio 2015 n.1386, in *www.repmag.it*.

percepibilità visiva del godimento del segno e l'ipotetica utilizzabilità del marchio da parte di più soggetti.

L'assenza di materialità del segno e la suscettibilità di un plurimo godimento avrebbero, infatti, reso complessa l'individuazione del *dies a quo* e del terzo soggetto possessore *ad usucapionem* della privativa.

Inoltre l'esclusione da parte del legislatore di una fattispecie acquisitiva del diritto in forza del possesso si può *a contrario* desumere dalla disciplina sulla convalidazione.

L'art. 28 c.p.i. difatti sancisce una pacifica "convivenza" tra i registri il medesimo (o simile) marchio quando le registrazioni sono avvenute in due momenti diversi, in buona fede e vi è stata tolleranza nell'uso del marchio posteriormente registrato per cinque anni consecutivi, da parte del primo registrante.¹⁷⁰

La fattispecie descritta presenta gli stessi presupposti dell'usucapione dei beni materiali (anche se con differenti lassi temporali): utilizzo pacifico (in buona fede), ininterrotto e protratto nel tempo da parte di un terzo del bene.

Unica discrepanza è rappresentata dalla connotazione dell'interruzione, che, ai fini dell'usucapione dei beni materiali, può corrispondere all'esercizio del diritto da parte del titolare, mentre, ai fini della convalidazione, corrisponde rigorosamente all'assenza di tolleranza, e

¹⁷⁰ Difatti l'art. 28 c.p.i. esclude l'azione di nullità o l'opposizione all'uso del marchio d'impresa (uguale o simile) registrato successivamente da parte del titolare del medesimo marchio registrato anteriormente ai sensi dell'articolo 12 c.p.i. (e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale), che abbia tollerato per cinque anni consecutivi l'uso di un marchio posteriore, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede, e parallelamente esclude l'opposizione all'uso del marchio anteriore (o alla continuazione del suo preuso) da parte del titolare del marchio posteriore.

dunque alla proposizione dell'azione di nullità¹⁷¹, essendo “insufficiente” l'utilizzo del segno da parte del titolare. Ma l'esclusione del godimento dalle cause preclusive della convalidazione non fa mutare i termini della nostra analisi, stante la peculiarità del godimento del marchio, plurimo, non esclusivo e non facilmente accertabile.¹⁷²

Ora, neanche al ricorrere di questi presupposti, il legislatore ha considerato integrata la fattispecie acquisitiva dell'usucapione a favore di chi ha utilizzato il marchio altrui¹⁷³, escludendo che il godimento del terzo possa tradursi in perdita del diritto all'utilizzo del marchio da parte del primo registrante.¹⁷⁴

Il legislatore, difatti, nell'ottica di una tutela del buon funzionamento del mercato, ha considerato sì rilevante la tutela del titolare del secondo marchio contro comportamenti strumentali e maliziosi del primo registrante, (che volutamente potrebbe attendere il decorso del tempo per poi esercitare l'azione di nullità e avvantaggiarsi indebitamente

¹⁷¹ SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994, p.196; AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013, p.198; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.366. Conformi Trib. Milano, 2 aprile 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, p. 784; Trib. Milano, 3 febbraio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, p.359; Cass. SS.UU., 1 luglio 2008 n. 17927, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 3, II, p.254; Trib. Milano, 18 giugno 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, p. 948.

¹⁷² Sulla “irrelevanza” del possesso esclusivo dei beni immateriali: LA LUMIA I., *Diritti sui beni immateriali e prescrizione acquisitiva*, in *Foro It.*, 1938, p. 439, secondo cui “non è necessario perché il possesso sia pieno ed integrale, che sia anche esclusivo perché i beni immateriali, per la loro natura possono essere integralmente e contemporaneamente posseduti da più persone, cioè costituire oggetto di quella *possessio in solidum*, che giustamente è ritenuta inconcepibile ed assurda rispetto alle cose corporali, ma che può benissimo verificarsi ed ammettersi rispetto alle cose incorporeali”.

¹⁷³ Cass. 18 ottobre 1985 n.5131, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, p.1848; App. Bologna, 23 febbraio 1989, in in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, p.173; App. Firenze, 16 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, p. 681; Trib. Brindisi, 8 febbraio 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, p.100.

¹⁷⁴ “Lo scopo della convalidazione è quello di consolidare situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere situazioni di diritto. In definitiva: alla base dell'istituto della convalidazione si rinvengono, da un lato, principi comuni all'intero ordinamento e non solo all'ambito settoriale dei marchi registrati; si rinvengono, dall'altro, principi di tutela della ricchezza prodotta dagli investimenti e di avversione verso le iniziative parassitarie che sono tipici della concorrenza sleale”. La mancata tutela del secondo marchio genererebbe una confusione per i consumatori, ormai abituati a considerare un dato segno come distintivo del prodotto di colui che ha ottenuto un'affermazione commerciale: Trib. Torino, 22 aprile 2016 n.2256, in *Plurisonline*.

dell'accREDITAMENTO nel frattempo acquisito dal marchio nel mercato), ma ha inteso anche proteggere il valore economico del marchio come utilizzato dal primo registrante e l'interesse dei consumatori a non vedere mutata una situazione di fatto ormai consolidata di "coesistenza" dei due segni, non più idonea a generare confusione.

Si potrebbe obiettare che la negazione dell'usucapione del marchio non sia conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità¹⁷⁵, la quale ammette l'usucapione dell'azienda, che, al pari delle privative industriali, può essere qualificata come bene immateriale.

In realtà gli esiti interpretativi della Corte, lungi dall'essere espressione di un orientamento consolidato¹⁷⁶ e condiviso dalla dottrina¹⁷⁷, presentano delle notevoli criticità nell'impianto argomentativo, rivelandosi così non adattabili alla fattispecie del marchio.

Difatti la Cassazione incentra la sua ricostruzione sulla qualificazione della "cosa" suscettibile di possesso ex art. 1140 c.c. come entità non solo materiale ma anche incorporale purché avente un valore economico-sociale, ascrivendo così l'azienda nella categoria della "cosa".

A ben vedere, una simile definizione manca di un reale appiglio normativo e di un certo riferimento scientifico-giuridico, inserendosi nel

¹⁷⁵ Cass., SS.UU., 5 marzo 2014 n. 5087, in *Not.*, 2014, 2, p.163.

¹⁷⁶ Si tratta della prima interpretazione espressa dalla Suprema Corte in materia, preceduta oltre che dalle sentenze (Trib. Napoli, 30 novembre 2001, in *Plurisonline*; App. Napoli 7 settembre 2007, in *Plurisonline*) che si riferiscono alla medesima vicenda, da poche pronunce in merito (Trib. Monza, 20 giugno 1998, in *Rass. dir. farm.*, 1999, p.450; Trib. Genova, 10 novembre 2006, in *Plurisonline*; Cass. 26 settembre 2007 n. 20191, in *CED Cassazione*, 2007). Di diverso avviso Cass., SS.UU., 20 luglio 1989 n.3403, in *Foro It.*, 1990, I, p.1931.

¹⁷⁷ AULETTA G. G., *Note in tema di circolazione d'azienda*, in *Riv. soc.*, 1963, p.476; COLOMBO G.E., *L'azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (a cura di GALGANO F.), Padova, 1979, p.54; MARTORANO F., *L'azienda*, in *Trattato di diritto commerciale*. (fondato da BUONOCORE V.), I, 3, Torino 2010, p.31; TEDESCHI G.U., *L'azienda*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 2012, p.21; BOGGIO L., *La proprietà dell'azienda come bene distinto dai singoli componenti: possesso ed usucapione*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2014, p.1447; AURELI M., *L'acquisto d'azienda per usucapione: scenari in evoluzione*, in *Giur. It.*, 1, 2015; CIAN M., *Art. 2555 c.c.*, in *Commentario breve al Codice Civile*, (a cura di CIAN G. - TRABUCCHI A.), Milano, 2018, p. 3200.

novero delle molteplici elaborazioni della teoria dei beni, la quale, secondo gli ultimi sviluppi dottrinali, muove in direzione opposta, disconoscendo la qualifica di “cosa” a ciò che non è percepibile in natura.¹⁷⁸

Inoltre il grado di astrazione che connota l’azienda rende difficile l’ipotizzabilità del possesso, soprattutto se i beni aziendali sono dislocati in luoghi diversi, anche molto distanti tra loro.¹⁷⁹ In questa prospettiva, in ossequio alla visione atomistica dell’azienda¹⁸⁰, l’usucapione dell’azienda è configurabile quale usucapione delle singole entità

¹⁷⁸ PINO A., *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 2, 1948, p.824; PUGLIATTI S., voce “Beni” (teoria generale), in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p.15; MESSINETTI D., voce “Oggetto dei diritti”, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1979, p.808; SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982; GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2012, p.197; GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, I, Padova, 2009, p.314. Innumerevoli le ricostruzioni dottrinali del rapporto tra “cosa” e “bene”, determinanti ai fini della definizione del “bene” in senso giuridico: a chi dalla fisicità della cosa ha dedotto la materialità del bene (BARASSI L., *La proprietà nel nuovo codice*, Milano, 1943, p.33) si è contrapposto chi ha riconosciuto la rilevanza giuridica del bene se centro di imputazione di interessi, oggetto di regolamentazione e contrattazione, espressione di un valore economico-patrimoniale: BIONDI B., voce “Cosa (diritto civile)”, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1968, p.15; GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2012, p.197; GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, I, Padova, 2009, p.314; TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2017. Sulla difficoltà della definizione del “bene”: GRZEGORCZYK C., *Le concept de bien juridique: l'impossible définition?*, in *Les biens et les choses, Archives de philosophie du droit*, T.24, Sirey, 1979.

¹⁷⁹ AURELI M., *L’acquisto d’azienda per usucapione: scenari in evoluzione*, in *Giur. It.*, 1, 2015, p. 69: l’autrice sottolinea che poiché il possesso pretende l’esercizio concreto di un potere di controllo effettivo sopra una res, “il grado di astrazione che connota l’azienda rende difficile considerarla una “cosa” di cui sia possibile avere il possesso. Nel caso in cui i beni aziendali siano collocati in più luoghi, l’esercizio del possesso dell’intera azienda si pone come impraticabile, ove invece è possibile immaginare che l’imprenditore possieda alcuni beni aziendali e di essi chieda eventualmente il riconoscimento dell’usucapione.” Nello stesso senso BOGGIO L., *La proprietà dell’azienda come bene distinto dai singoli componenti: possesso ed usucapione*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2014, p.1447: “In capo al possidente, per acquistare il complesso, il possesso deve essere accompagnato dagli altri requisiti richiesti dalla disciplina dell’acquisto delle singole componenti aziendali.”

¹⁸⁰ COLOMBO G.E., *L’azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia* (a cura di GALGANO F.), Padova, 1979, p. 23; PETTITI D., *Il trasferimento volontario d’azienda. Notazioni esegetiche e sistematiche*, Napoli, 1970, p. 151; ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1962, p. 321; Analogamente BOGGIO L., *La proprietà dell’azienda come bene distinto dai singoli componenti: possesso ed usucapione*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2014, p.1447, secondo il quale “è parimenti indiscutibile che [il legislatore] non abbia inteso riconoscere [all’azienda] un grado di unificazione tale da assimilarla ad ogni effetto ad un bene unico in cui le singole componenti trascolorano sino a mescolarsi inscindibilmente [...] non convince l’affermazione contenuta nel principio di diritto secondo la quale l’azienda sarebbe tout court un « bene distinto dai suoi componenti”.

materiali, mobili o immobili che compongono l'azienda¹⁸¹, e non dell'azienda in sé.¹⁸²

Non si vede, quindi, come una tale interpretazione possa indurre ad una rivisitazione della categoria del possesso dei beni immateriali in genere.

Inoltre la Cassazione fonda la sua argomentazione, da un lato, sull'assenza nel nostro ordinamento di disposizioni contrarie all'ammissibilità dell'usucapione dell'azienda, dall'altro lato, sulla presenza di norme da cui sarebbe possibile dedurre la configurabilità della situazione possessoria, quali, ad esempio, il combinato disposto dell'art. 1140 c.c., che collega il possesso all'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, e gli artt. 2556 e 2561 c.c., che

¹⁸¹ COLOMBO G.E., *L'azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (a cura di GALGANO F.), Padova, 1979, p.55; AURELI M., *L'acquisto d'azienda per usucapione: scenari in evoluzione*, in *Giur. It.*, 1, 2015, p.69: l'autrice interpreta la posizione della giurisprudenza di legittimità nel senso di condividere la tesi della usucapibilità dei beni produttivi (dell'azienda, per seguire il dato testuale dell'art. 670 c.p.c.), purché "essa sia riferita al livello del rapporto tra l'imprenditore e il singolo bene aziendale, e non a livello del rapporto con l'insieme del complesso aziendale". BOGGIO L., *La proprietà dell'azienda come bene distinto dai singoli componenti: possesso ed usucapione*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2014, p.1447: Dunque, la "disciplina del «tutto» non si sostituisce a quelle dei suoi singoli componenti; anzi, di fronte a queste cede, profilandosi anche la possibilità che, mancando l'acquisto per usucapione di una componente essenziale dell'azienda, questa perda tale sua qualificazione con conseguente impossibilità d'accertamento dell'intervenuta usucapione di un'azienda così disgregatasi."

La rilevanza di ciascun componente aziendale emerge anche dall'art. 2556 c.c. che, per la redazione dell'atto di trasferimento dell'azienda, fa salve le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni. Deve altresì evidenziarsi come la concezione della proprietà e del possesso dell'azienda come sintesi della pluralità di poteri esercitabili su ciascuna unità non è in contrasto con la scelta, in determinati casi, adottata dal legislatore di considerare, per finalità economiche o gestorie, l'azienda nel suo valore complessivo, come nelle ipotesi di affitto o usufrutto. E', infatti, necessario distinguere il piano della titolarità e del godimento da quello dell'amministrazione. Nello stesso senso anche la giurisprudenza più risalente che ha escluso l'esercitabilità dell'azione di manutenzione e di reintegrazione all'azienda in sé, ritenendo che la tutela dell'azienda è concepibile solo come tutela dei singoli beni, poiché il possesso è ravvisabile solo per i beni di cui si compone l'azienda: Cass. SS.UU., 20 luglio 1989 n.3403, in *Foro It.*, 1990, I, p.1931. Nello stesso senso RUPERTO S., voce "*Usucapione (dir. vig.)*", in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p.1024; CIAN M., Art. 2555 c.c., in *Commentario breve al Codice Civile*, (a cura di CIAN G. - TRABUCCHI A.), Milano, 2018, p.3200.

¹⁸² D'altronde la ricostruzione dell'usucapione dell'azienda come *universitas* di mobili potrebbe generare delle rilevanti incongruenze: il possessore dell'azienda, composta anche da immobili o mobili registrati, potrebbe ritenersi proprietario del complesso, ex art. 1160, comma 2 c.c., dopo il possesso continuato per dieci anni in buona fede in forza di titolo idoneo, ma non trascritto, ma potrebbe trovarsi nella situazione di dover riconsegnare i beni immobili o mobili registrati dell'azienda al legittimo proprietario che li rivendica, non essendosi per questi compiuta l'usucapione. L'idea di una proprietà acquisita per usucapione sull'intera azienda viene meno di fronte alla disgregazione del complesso aziendale a fronte di azioni di rivendicazione altrui e perde tutta la sua forza soprattutto nel momento in cui dette azioni hanno ad oggetto i beni essenziali dell'azienda.

disciplinano espressamente (il trasferimento del)la proprietà e l'usufrutto d'azienda, o l'art. 670 c.p.c., sull'autorizzazione del sequestro giudiziario di (...) aziende quando è controversa la proprietà o il *possessione*.¹⁸³

Ma, ai fini dell'ammissibilità dell'usucapione del marchio, non può ritenersi decisivo il tema dell'assenza di un divieto espresso, potendosi trattare di una specifica scelta legislativa avente valore di negazione e non di possibilità, né tanto meno si può far leva sulle scelte terminologiche o su allusioni legislative, che, in realtà, in materia di marchio, a differenza che per l'azienda, mancano (il legislatore non parla di "proprietà", "usufrutto", "possessione" del marchio).

Analogamente non può ritenersi decisivo l'orientamento giurisprudenziale¹⁸⁴ che, sulla base della qualificazione della quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata come un bene mobile, ha ammesso l'usucapibilità delle quote medesime.

Anche in questo caso, difatti, configurare un acquisto a titolo originario delle quote equivale ad ammettere la sussistenza di un rapporto fattuale del titolare con la quota, connotato dalla irripetibilità ed esclu-

¹⁸³ Cass., SS.UU., 5 marzo 2014 n. 5087, in *Not.*, 2014, 2, p.163: "Conseguentemente ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito".

¹⁸⁴ Trib. Milano, 26 febbraio 2015, in *Riv. not.*, 2015, II, p. 373; Trib. Roma, 15 giugno 2015, in *Soc.*, 2016, p. 419; Trib. Milano, 22 dicembre 2017, in *Soc.*, 4, 2018, p.418; Cass., 12 dicembre 1986 n.7409, in *Foro It.*, 110, 4, 1987, p.1101, secondo cui "le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali "obiettivate", suscettibili, come tali di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarle come "beni giuridici".

sività, rapporto che, per autorevole dottrina¹⁸⁵, non è ipotizzabile, stante l'incorporeità delle partecipazioni.¹⁸⁶

2.5. L'ipotizzabilità delle modalità di acquisto a titolo originario della proprietà

L'assenza di fisicità del marchio costituisce la principale causa impeditiva della configurabilità delle forme di acquisto a titolo originario di cui all'art.922 c.c. e seguenti, con riferimento ai marchi.¹⁸⁷

L'intima relazione soggetto - bene, che connota le modalità di acquisto a titolo originario e implica un godimento statico e diretto della cosa, non è ipotizzabile per il marchio, la cui fruizione è indiretta da parte del titolare e si traduce nell'attività dinamica di riproduzione del segno.

¹⁸⁵ SANTINI G., *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna- Roma, 1992, p. 22; RACUGNO G., voce “*Società a responsabilità limitata*”, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 1055, nt. 65; RIVOLTA G.C., *Società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1982, p. 189; REVIGLIONE P., *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, p. 174; ANGELICI C., *Sul nuovo testo dell'art. 2479 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 327; GALLETTI D., *Art. 2470 c.c.*, in *Codice commentato delle s.r.l.* (diretto da BENAZZO P. - PATRIARCA S.), Torino, 2006, p. 170.

¹⁸⁶ Secondo un diverso orientamento, il possesso si desumerebbe dalla possibilità di esercitare i diritti sociali: Cass., 12 dicembre 1986 n.7409, in *Foro It.*, 110, 4, 1987, p.1101.
Un altro autore, diversamente, ritiene che pur essendo beni incorporali, le quote di s.r.l. non presentano quella “concettuale possibilità del bene stesso di circolare in un numero indefinito di esemplari corporei o di essere realizzato più volte attraverso un procedimento materiale” o di essere oggetto di godimento da parte di più soggetti, elementi che invece escludono il possesso dei marchi, dei brevetti, del diritto d'autore. L'autore ribadisce dunque la distinzione tra quote e marchi: RINALDO C., *Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2017, p. 639.

¹⁸⁷ ARE M., voce “*Beni immateriali*”, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p.262; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.290; PESCATORE G. - ALBANO R. - GRECO F., *Della proprietà*, *Commentario del codice civile*, Torino, 1958, p.469; SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p.193; TOMMASINI R. - LA ROSA E., *I modi di acquisto della proprietà*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P. e diretto da BUSNELLI F. D.), Milano, 2017, p.64: “I modi di acquisto a titolo originario non si prestano ad essere applicati alle cose immateriali, essendo suscettibili di godimento illimitato e contemporaneo da parte di più soggetti.”; VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p.173.

L'occupazione, ad esempio, presuppone l'apprensione materiale, quale potere di fatto di cui all'art. 1140 c.c.¹⁸⁸, sulle *res nullius* o *derelictae*, da intendersi come beni mobili corporali.¹⁸⁹

L'invenzione, realizzandosi mediante una sequenza di atti, quali lo smarrimento della *res*, il ritrovamento, la detenzione e il tentativo di restituzione, ipotizza la materialità della cosa. Analogamente, il tesoro e l'accessione.¹⁹⁰

Una lettura "originale" e meno rigorosa delle modalità di acquisto a titolo originario della proprietà, che prescinde dal requisito della materialità del bene, farebbe emergere diversi profili problematici, sia di ordine pratico, sia in ordine alla tutela del pubblico in merito alla veridicità del messaggio trasmesso con il segno.

Difatti, se si prova a considerare l'unione ex art. 939 c.c. come l'associazione di più marchi appartenenti a diversi titolari, di differente valore ma capaci di mantenere la loro individualità, l'acquisto esclusivo della titolarità della combinazione da parte di chi compie tale associazione si realizzerebbe sulla base della lesione del diritto di esclusiva altrui, determinando degli effetti devastanti nello svolgimento dell'altrui attività imprenditoriale, e, soprattutto, un evidente pericolo di in-

¹⁸⁸ Cass., 7 luglio 1943 n.1721, in *Plurisonline*; App. Torino, 14 luglio 2015 n.1386, in *www.repmag.it*.

¹⁸⁹ "Questa possibilità invero finirebbe per dare rilievo non già al possesso esclusivo, ma alla non utilizzazione del diritto da parte di quegli che ne è titolare ed ai fini di legittimare una contraffazione e cioè con un criterio che contrasterebbe vuoi con il rilievo che chi è titolare del diritto assoluto di utilizzazione deve per ciò stesso poter anche non utilizzare il bene, vuoi con le specifiche regole che vengono sancite nella disciplina dei beni immateriali proprio per l'ipotesi della non utilizzazione o della cessazione di questa": ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.292.

¹⁹⁰ PESCATORE G. - ALBANO R. - GRECO F., *Della proprietà, Commentario del codice civile*, Torino, 1958, p.469; DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A.- BRANCA G.), Bologna- Roma, 1976, p.462; SALARIS F., *L'acquisto della proprietà*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1982, p.625; COSTANTINO M., *La proprietà in generale*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1982, p.7; GAMBARO A., *Il diritto di proprietà*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 1995, p.862; BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2017, p.329.

ganno dei consumatori sull'identità dell'imprenditore titolare del marchio, sull'origine e, dunque, sulla qualità dei prodotti associati al marchio.

L'effetto sarebbe paradossale: si attribuirebbe un valore premiale ad un comportamento illecito.

Inoltre, l'assenza di criteri di riferimento renderebbe complessa l'individuazione del bene da considerarsi come "principale" e, qualora si decida di applicare il parametro economico, riconoscendo "principale" il segno avente maggior valore, le difficoltà nella quantificazione del valore del marchio emergerebbero in tutta la loro evidenza.

Analogamente, se si rilegge la specificazione ex art. 940 c.c. come "trasformazione" di un marchio appartenente ad un terzo in un nuovo segno, avente una propria identità (come nel caso di creazione di un marchio parodistico da un segno altrui), è facile notare come la fattispecie presenti poche analogie con la forma di acquisto prevista per i beni corporali.¹⁹¹

La divergenza dalla specificazione è netta innanzitutto sotto il profilo degli effetti, perché il bene originario non verrebbe meno¹⁹², ma vi sarebbe coesistenza del vecchio marchio e del nuovo marchio.

Mancherebbe poi la *ratio* che giustifica la specificazione: mentre l'acquisto ex art. 940 c.c. è motivato dalla preminente rilevanza dell'opera rispetto alla materia, in questo caso, invece, non è possibile

¹⁹¹ "Possiamo ritrovare nell'ambito delle opere dell'ingegno fenomeni di elaborazione, ma la disciplina all'uopo dettata è ben diversa da quella della specificazione appunto perché, nell'ambito dei beni immateriali, accanto al nuovo bene frutto dell'elaborazione, continua a sussistere il vecchio, date quelle che sono le caratteristiche della creazione intellettuale.": ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.291.

¹⁹² TABET A., voce "Specificazione", in *Noviss. Dig. It.*, XVII, Torino, 1970, p.1089; DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A.-BRANCA G.), Bologna- Roma, 1976, p.462; SALARIS F., *L'acquisto della proprietà*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1982, p.625; BUCCISANO O., voce "Specificazione", in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p.270; GAMBARO A., voce "Specificazione", in *Digesto sez. civ.*, Torino, 1998 .

riconoscere all'attività di elaborazione compiuta maggiore rilevanza rispetto alle ragioni dell'impresa e dell'attività produttiva connessa al bene marchio. E' inoltre altamente improbabile che il "nuovo marchio" abbia un valore più alto del vecchio segno tale da consentire l'acquisto dello specificatore, come l'articolo in prima istanza prevede, in quanto, nel momento della sua costituzione, non è ancora quantificabile la forza economica del nuovo segno nel mercato.

In ogni caso, la permanenza e l'autonomia di ciascun marchio rendono paradossali gli effetti dell'acquisto, il quale mancherebbe di causa giustificativa.

Se, infatti, il nuovo marchio ha un valore maggiore rispetto al primo, l'acquisto della titolarità del vecchio marchio da parte dell'autore della trasformazione si baserebbe su un'utilizzazione del marchio di per sé illecita¹⁹³; al contrario, se il vecchio marchio vale più del nuovo, il proprietario del primo, dopo aver subito gli effetti di un'attività illecita altrui, sarebbe addirittura tenuto a pagare allo specificatore i costi dell'attività e il prezzo del lavoro creativo.

2.6. Il diritto sul marchio come diritto di proprietà *sui generis*

Un'interpretazione sistematica del terzo libro del codice civile consente di tracciare le tre coordinate del regime proprietario - appropriazione in forma esclusiva, materialità dell'oggetto e tipicità dell'appro-

¹⁹³ La liceità dell'uso parodistico del segno è stato oggetto di analisi da parte della giurisprudenza, la quale considera criterio essenziale di valutazione la riconducibilità dell'utilizzazione del segno ad un'attività artistica o al mero sfruttamento commerciale del segno. E' prevalente, tuttavia, la posizione che considera l'utilizzo del marchio parodistico illecito: Trib. Milano, 4 marzo 1999 (Agip Petroli s.p.a. c. Dig. It. International e Ambrosiana Serigrafia), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, p.977; Trib. Milano, 12 luglio 1999 (La Chemise Lacoste S.A. v. Crocodile Garments LTD), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, p.1251; Trib. Roma, 23 giugno 2008 (Soc. GRH c. Soc. Newton Compton editori), in *Foro it.*, 2008, I, p.348; Trib. Milano, 31 dicembre 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, p.1298; Trib. Milano, 23 ottobre 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, p.1274.

priazione ⁻¹⁹⁴, le quali individuano la distanza del diritto esercitabile sul marchio dalla qualificazione come diritto di proprietà.¹⁹⁵

L'uso invalso in dottrina del termine "proprietà" con riferimento ai diritti su marchi e brevetti sarebbe frutto, quindi, dall'ennesimo equivoco interpretativo e linguistico, derivante, da un lato, da un'impresione giurisprudenziale, e, dall'altro lato, dalla trasposizione di modelli giuridici stranieri.

La giurisprudenza nazionale, infatti, per quasi un secolo¹⁹⁶, ha definito, con formule costanti, l'azione di contraffazione impropriamente come azione "*fine a se stessa, come avviene per ogni diritto di natura obiettiva e reale, a cominciare dal diritto di proprietà*" volta alla tutela¹⁹⁷ di un diritto "*assoluto e reale*" sul marchio dall'appropriazione integrale o dalla semplice imitazione, indipendentemente dalla con-

¹⁹⁴ SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982.

¹⁹⁵ Altri autori, pur riconoscendo che le privative implicano una differente modalità di godimento, ritengono esse siano comunque oggetto del diritto di proprietà. Ad una diversa modalità di fruizione non deve corrispondere una nuova qualificazione di appropriazione. E' dunque ammissibile che le modalità di acquisto e le forme di tutela siano differenti a seconda della natura del bene e agli interessi sottesi: GARACI I., *Lo statuto giuridico dei "nuovi beni" "immateriali: fra proprietà privata e beni comuni. Riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2015, p.434; TOMMASINI R. - LA ROSA E., *I modi di acquisto della proprietà*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P. e diretto da BUSNELLI F. D.), Milano, 2017, p. 67.

¹⁹⁶ L'equivoco dell'utilizzo del termine di realtà nascerebbe da una vecchia sentenza della Cassazione, ad opera di Piola Caselli: Cass. 15 giugno 1929, in *Foro it.*, 1929, I, p.1119: la sentenza riguardava il conflitto tra la Martini e Rosi s.p.a., da un lato, e la Cinzano, la Cora e la Gancia, dall'altro, relativamente all'uso da parte di tali ultime società dell'espressione "Martini Cocktail" per un cocktail a base di gin e vermouth non recante il marchio di "Martini". La Suprema Corte riteneva che la questione fosse verificare se al momento della lite la denominazione Cocktail Martini fosse utilizzata nel commercio mondiale per identificare un Cocktail costituito esclusivamente con vermouth Martini o per identificare un Cocktail generico con qualsiasi tipo di vermouth, escludendo così il rischio di confondibilità tra prodotti. Il carattere reale dell'azione di contraffazione viene ribadito anche dalla successiva giurisprudenza, fino alla più recente: Cass., 19 giugno 2008 n.16647, in *Foro It.*, 131, 11, 2008, p. 3181; Cass., 7 marzo 2008 n.6193, in *Giur. it.*, 12, 2008, p. 2737; Cass. 2008 n.4531; Cass., 13 febbraio 2009 n.3639, in *Foro It.*, 132, 4, 2009, p.1037; Cass., 3 aprile 2009 n.8119, in *Riv. dir. ind.*, 2, 2009, p. 587; Cass. 25 settembre 2015 n.22952, in *Giust. civ. mass.*, 2015.

¹⁹⁷ VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p. 173: l'autore affronta nuovamente la questione definitoria del diritto sulla privativa, intendendo "fare i conti una volta per tutte con un orientamento [...] tanto radicato quanto sbagliato". UBERTAZZI L.C., *Ancora sulla competenza per materia delle sezioni IP*, in *AIDA*, 2005, p.286; FLORIDIA G., *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in AUTERI P.- FLORIDIA G.- MANGINI V. - OLIVIERI G. - RICOLFI M. - SPADA P., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p.707.

fondibilità dei prodotti, dall'elemento intenzionale e dal verificarsi di un danno effettivo.

In realtà, l'uso dell'aggettivo "reale", in luogo del più opportuno "assoluto"¹⁹⁸, non era finalizzato all'evocazione della natura proprietaria del diritto *de quo*, ma era strumentale alla contrapposizione tra azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale, alla quale si riconosceva natura "personale", dipendendo dalla sussistenza di un'attività idonea a creare confondibilità tra i prodotti e dal concorso dell'elemento intenzionale¹⁹⁹.

La diffusione della locuzione di "proprietà intellettuale" e del riferimento al diritto di proprietà è stata poi facilitata dalla nomenclatura

¹⁹⁸ L'uso del termine "reale" come sinonimo di "assoluto" è stato un omaggio alle teorie che annoverano il marchio tra i beni immateriali o alla tendenza di identificare i diritti assoluti con i diritti reali: VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p.173. L'erroneità del termine proprietà è stato più volte ribadita dallo stesso autore: VANZETTI A., *Legislazione e diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1, 2011, p.10: "Io ho sempre pensato, ma fortunatamente non sono il solo, che le categorie dogmatiche non siano delle entità ontologiche, preesistenti alle norme; e che siano invece strumenti che dalle norme eventualmente si desumono ai fini dell'interpretazione sistematica delle medesime. Il legislatore del Codice ha invece ritenuto che bisognasse, per far opera grande e lodevole, fare a priori una scelta dogmatica, e poi elaborare norme che fossero con questa coerenti.

Questa scelta dogmatica è caduta sulla categoria dei beni immateriali, detta nel Codice degli "oggetti di proprietà industriale", categoria non proprio recentissima risalendo al XIX secolo. E quella altresì di attribuire al termine "proprietà" scelto appunto a priori un significato ancor più risalente, addirittura romanistico. Il tutto fraintendendo il significato del termine "*property*" usato nei TRIPs (cui il Codice si voleva ispirare), ma con significato che con la proprietà romanistica non ha molto a che fare."

VANZETTI A., *La tutela corretta delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2011, p.95: "Ho già scritto altrove, più di una volta, che a mio avviso l'attività legislativa non dovrebbe essere condizionata da scelte dogmatiche; e che il termine di (*Intellectual*) *Property* usato nei TRIPs, cui il legislatore del Codice p.i. ha pensato di uniformarsi, nulla ha a che fare con il concetto di proprietà, di diritto dominicale, reale ecc. che (forse per un equivoco) esso ha abbracciato."

Nello stesso senso GAMBARO A., *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in www.comparazioneDirittocivile.it: L'accostamento è compiuto "in ragione dell'assolutezza di tali diritti e del loro valore *erga omnes*, che li contraddistingue dai diritti d'obbligazione, privi di tale caratteristica." BOSCHIERO N., voce "*Beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*", in *Enc. dir.*, II, 2, Milano, 2008, p.115.

¹⁹⁹ Considerando l'attuale formulazione dell'art. 2598 c.c. e seguenti, ogni differenza strutturale tra azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale sembra esser stata eliminata: entrambe sono a tutela di un diritto assoluto, godono di una tutela inibitoria che prescinde da dolo o colpa, possono essere accompagnate dal risarcimento danno: VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p. 173.

utilizzata negli atti interni, in accordi internazionali e nei provvedimenti legislativi stranieri.²⁰⁰

Il nostro codice è stato così chiamato “codice di proprietà industriale” per conformità all’uso della medesima definizione negli accordi TRIPs, per indicare, tra gli altri, il diritto d’autore, i marchi, i brevetti. La sistemazione grafica dell’art. 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, che è intitolato al diritto di proprietà e al secondo comma sancisce la protezione della proprietà intellettuale, sembra definire indirettamente il diritto in questione come diritto di proprietà²⁰¹. Analogamente il Considerando n.9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 afferma che la proprietà intellettuale è parte integrante del diritto di proprietà e l’art. 19 del Regolamento (UE) n.1001/2017 sul marchio dell’Unione europea definisce il marchio quale oggetto del diritto di proprietà.

²⁰⁰ Addirittura l’ordinamento tedesco, particolarmente legato ad una nozione rigida di proprietà, connessa alla nozione fisicistica di proprietà, ha alla fine ceduto utilizzando il termine di “geistiges Eigentum” (proprietà intellettuale). DREIER T., *How much “property” is there in intellectual property?*, in HOWE H. - GRIFFITHS J., *Concepts of property in Intellectual property law*, Cambridge University Press, 2013, p.118: “The equation of exclusive rights with regard to intangible objects to exclusive rights in tangible objects has for a long time been vigorously rejected in Germany and was only embraced relatively lately. Only recently has the term “property” (Eigentum) been used in German legal literature for exclusive rights in intangible goods as well in the wake of the TRIPs Agreement and increasing globalization of trade in intangible goods.”

²⁰¹ MASTROIANNI R., *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in *AIDA*, 2005, p.17; GEIGER C., “Constitutionalising” *Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union*, in *International review of industrial property and copyright law*, 2006, p. 269; RESTA G., *L’appropriazione dell’imateriale: quali limiti?*, in *Dir. Inf.*, 2004, p.28.

Anche a livello giurisprudenziale europeo le Corti sembrano inglobare il diritto sulle privative nel diritto di proprietà.²⁰²

Tuttavia, alla base della scelta linguistica legislativa e giurisprudenziale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, non vi è stata una presa di posizione nella definizione della natura del marchio, ma esclusivamente la volontà di uniformarsi alla terminologia della disciplina transnazionale, intendendo in realtà evocare l'attitudine del marchio ad essere oggetto di un diritto *assoluto (e non reale)*.²⁰³

L'espressione "*intellectual property*" nasce, infatti, nell'ambiente giuridico anglosassone e da lì si diffonde - mediante la traduzione storpiata e fuorviante in "proprietà intellettuale" - nei testi europei.

²⁰² Corte Giustizia UE, 12 settembre 2006, C-479/04, Laserdisken, Aps C. Kulturministeriet, paragrafo 65, in <https://eur-lex.europa.eu>: "L'asserita limitazione della libertà di ricevere informazioni è giustificata dalla necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d'autore, che fanno parte del diritto di proprietà"; Corte Giustizia UE, 29 gennaio 2008, C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) contro Telefónica de España SAU, in <https://eur-lex.europa.eu>: "Il diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d'autore e il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, costituiscono principi generali del diritto comunitario"; Corte Giustizia UE, 11 luglio 1989, causa 265/87, Schröder, punto 15; Corte Giustizia UE, 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik, Race, punto 21; Corte Giustizia UE, 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health e a., punto 126; Corte Giustizia UE, 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. punto 37. Tutte in <https://eur-lex.europa.eu>.

²⁰³ ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995, p.321; LA VILLA G., *Introduzione al diritto dei marchi di impresa*, Torino, 1996, p.147; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.1285. Si fa riferimento al termine di proprietà con l'obiettivo di richiamare l'attitudine del segno ad essere oggetto di negoziazione. In realtà l'art. 22 RMUE non specifica la tipologia dei diritti reali, ma menziona soltanto il pegno. L'articolo assume il valore di principio generale, il cui contenuto è da specificare sulla base delle disposizioni della normativa nazionale.

Ma l'accezione di "property" in *common law* è ben diversa dal significato di "proprietà" in *civil law*²⁰⁴.

La *property*, infatti, lungi dal rappresentare un unico e perpetuo diritto pieno ed esclusivo sulla cosa, come delineato dalla tradizione romanistica, corrisponde ad un "coacervo alluvionale di situazioni emergenti", ad una pluralità eterogenea di interessi sulla cosa dal più vario contenuto, predisposti ad una pacifica coesistenza²⁰⁵.

Essa comprende non solo il diritto di usare e godere di un bene per un periodo indefinito (ma non perpetuo) (*real property*), ma anche i «*chattels real*», vale a dire i diritti di godimento di un immobile per un certo numero di anni e dietro pagamento di un canone, sulla base di una concessione del titolare di un "estate", le «*choses in possession*», o cose mobili corporali, e, infine, le «*choses in action*», o beni incorporali (*personal property*), giungendo quindi ad accogliere, a causa della scarsa elaborazione di una disciplina del diritto delle obbligazioni, anche quelle fattispecie, che, nel nostro sistema, appartengono al diritto dei contratti e alla disciplina d'impresa, e quindi i rapporti di

²⁰⁴ LUPOI M., *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971; MEGARRY R.E. - WADE H.W.R., *The Law of Real Property*, London, 1975, p.10; FERRERI S., *Le azioni reipersecutorie in diritto comparato*, Milano, 1988, p.13; GROSSI P., voce "Proprietà" (*diritto intermedio*), in *Enc. giur.*, XXXVII, Milano, 1988; SIMPSON A.W.B., *A history of the land law*, Oxford, 1986; MOCCIA L., *Common law*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ.*, 1988; PUGLIESE G., voce "Property", in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1990; CANDIAN A. - GAMBARO A. - POZZO B., *Property-Propriété-Eigentium. Corso di diritto comparato, Quaderni di diritto comparato*, Padova, 1992; CRISCUOLI G., *Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano, 2000; MATTEI U., *Basic principles of property law. A comparative legal and economic introduction*, Westport, 2000; LAWSON F.H. - RUDDEN B., *The law of property*, Oxford University Press, 2002; GAMBARO A. - SACCO R., *Sistemi giuridici comparati* (diretto da SACCO R.), Torino, 2002, p. 152. La *real property* si fonda quindi sull'idea che la terra (*land*, nel senso propriamente del suolo) si considera di assoluta ed esclusiva proprietà del sovrano in un determinato ambito territoriale. Originariamente la *real property* e la *personal property* si distinguevano per la tipologia di azione di riferimento: la *real property* era tutelata dalle azioni reali che consentivano di recuperare effettivamente la cosa o la res; la *personal property* era tutelata con le *personal actions*, azioni di tipo risarcitorio.

²⁰⁵ GROSSI P., voce "Proprietà" (*diritto intermedio*), in *Enc. giur.*, XXXVII, Milano, 1988: La proprietà è stata efficacemente definita come "non un edificio piramidale, monolitico, che trova la sua punta sostanziale e formale in quel modello di validità che è il dominium, ma un coacervo alluvionale di situazioni emergenti, non filtrate e non modellate attraverso alcun setaccio ufficiale, pluralistico, in cui ciò che conta più della titolarità proprietaria sono i mille esercizi effettivi ormai definitivamente realizzati nella comune coscienza e diventati socialmente ed economicamente i protagonisti dell'esperienza".

locazione, i rapporti di mandato e quelli associativi, i marchi, i diritti d'autore, i titoli di credito.

La divergenza ontologica e strutturale tra la proprietà romanistica e la *property* in *common law* mette in luce, quindi, l'inadeguatezza dell'accostamento del termine "proprietà" alla titolarità dei marchi²⁰⁶, per cui la parola "proprietà" dovrebbe essere impiegata con la consapevolezza della "relatività funzionale" dell'accezione²⁰⁷, senza alcuna pretesa di rivendicare alcuna portata normativa.²⁰⁸

D'altronde, la non equiparabilità delle fattispecie è desumibile dalla constatazione dei differenti interessi sottesi alla tutela della proprietà tradizionale e del diritto sul marchio.

A fronte della scarsità naturale dei beni materiali, la tutela del legislatore è incentrata sull'artefice del bene, che ha costruito o acquistato la *res* in forza del suo lavoro, al fine di attribuirgli la possibilità di godere dei frutti, così compensando le sue fatiche. Il diritto di proprietà viene riconosciuto al titolare specificamente al fine di prevenire conflitti tra più "pretendenti", data l'esiguità dei beni materiali e l'impo-

²⁰⁶ Alla struttura rigida e monolitica della proprietà di *civil law*, quale diritto unico, assoluto, esclusivo ed astratto si contrappone l'impianto flessibile e pluralistico della *property* di *common law*, come combinazione di "differenti gradi di *ownership*" aventi ad oggetto le singole utilità del bene, omogenee e non tra loro contrapposte. PUGLIESE G., voce "Property", in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1990; GUARNIERI A., *Lineamenti di diritto comparato*, Milano, 2016, p.359; MOCCIA A., *Comparazione giuridica e prospettive di studio del diritto*, Milano, 2016, p.105.

²⁰⁷ SPADA P., *Il paradigma proprietario e la protezione giuridica dell'innovazione e della nomenclatura commerciale*, in *Dir. Ind.*, 3, 2007, p.271: "La conformazione in termini di proprietà dei regimi in parola è certamente frutto di un'assimilazione, legittimata da obiettivi di politica legislativa o di edificazione dogmatica; insomma, è una delle tante finzioni delle quali si avvale il sapere giuridico. E di questa, come di altre assimilazioni, è doveroso, in principio, fare un uso argomentativo vigilato, sempre consapevole cioè della relatività funzionale dell'assimilazione della quale si tratta. Il nostro codice "conosce come oggetto di proprietà e di diritti reali solo le cose materiali" e non è un caso che, mentre, ai sensi dell'art. 814 c.c. le energie "si considerano" (ma non sono) beni mobili, "analoga considerazione il legislatore non si è sognato di disporre per i beni immateriali" "; VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p. 173; GAMBARO A., *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in www.comparazionediritto.it.

²⁰⁸ Alle modifiche terminologiche sono corrisposte, sotto un profilo orizzontale, una diffusione delle entità suscettibili di appropriazione, e sotto un profilo verticale, il contenuto e la durata delle riserve, con una riduzione del campo delle libere utilizzazioni: RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (a cura di RESTA G.), Milano, 2011, p.16.

ssibilità di un utilizzo pieno e contemporaneo da parte di più soggetti, salvo una ripartizione temporale o fisica del bene.

Diversamente²⁰⁹, per il marchio, non può parlarsi di scarsità, essendo il segno astrattamente fruibile simultaneamente da parte di più soggetti. Non è quindi la natura limitata del bene a imporre il regime proprietario, né l'impossibilità di una utilizzazione congiunta, ma è l'ordinamento a rendere scarso "artificialmente" il marchio, prevedendo un diritto di esclusiva a rilevanza *erga omnes*.²¹⁰ L'appropriazione del marchio viene quindi sancita per tutelare le ragioni economiche del titolare, riservandogli lo sfruttamento del segno e assicurandogli le prerogative sullo strumento di identificazione dell'impresa²¹¹.

Alla base del riconoscimento della titolarità sui beni materiali e sui beni immateriali, vi è quindi una valutazione di costi - benefici, animata da diversi presupposti. Nel caso di beni materiali, il bilanciamento tra istanze private e collettive è guidato dall'esigenza di ridurre i conflitti sociali; nell'ipotesi del marchio, invece, dall'interesse del-

²⁰⁹ HAYEK F.A., *The Fatal Conceit. The errors of Socialism*, Chicago - London, 1989: "The difference between these and other kinds of property right is this: while ownership of material good guides the use of scarce means to their most important uses, in the case of immaterial goods guides the use of literary production and technological inventions the ability to produce them is also limited, yet once they have come into existence, they can be indefinitely multiplied and can be made scarce only by law in order to create an inducement to produce such ideas."

²¹⁰ "La proprietà è strumento per internalizzare le esternalità delle azioni umane, rendendo così queste esternalità negoziabili e dunque inserendole nella dinamica economica. [...] Quando un'azione umana produce degli effetti per i terzi, diventa essenziale, anche per consentire una gestione efficiente delle risorse, attribuire all'autore di questa azione la possibilità di godere dei frutti di essa, e in pari tempo la responsabilità per tutte le conseguenze di essa.": COASE R., *The problem of social cost*, in 3 *Journal of Law and Economics*, 1960, p.1; DEMSETZ H., *Toward a theory of property rights*, in 57 *The American Economic Review*, 1967, p.347; AA.VV., *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, Treviglio- Soveria Mannelli, 2007.

²¹¹ In questa prospettiva, il problema consiste non tanto nel riconoscimento dell'esclusiva, quanto nella delimitazione dei confini di detta tutela, in modo che la protezione sia commisurata al reale significato del marchio, vale a dire alla effettiva percezione del segno da parte del pubblico: GALLI C., *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009, p. 182.

l'impresa di fare propri i risultati economici dell'attività, di conservare l'avviamento e la propria reputazione tra i consumatori.²¹²

Senza dubbio possono ravvisarsi nel diritto sul marchio alcuni aspetti caratterizzanti la proprietà, quali quello dell'assolutezza e dell'astrattezza, ma non si può pervenire al riconoscimento²¹³ di una equivalenza tra i due istituti²¹⁴.

Con riferimento ai marchi, si potrebbe dunque tutt'al più parlare di proprietà *sui generis*²¹⁵, per delineare una fattispecie tipica di appropriazione, di titolarità priva dei connotati della realtà, le cui peculiarità discendono dalla funzione del segno nel mercato.

²¹² POSNER R.A., *Intellectual Property: The law and Economics Approach*, in *19 Journal of Economic Perspective*, 2, 2005, p.57.

²¹³ CARNELUTTI F., *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938, p. 38: l'autore parlava di un diritto di proprietà, cosiddetta immateriale, che nell'alveo dei diritti assoluti si distingue dal diritto della personalità e dal diritto di proprietà (su cose materiali). Detto diritto "sta in mezzo agli altri due e rappresenta il passaggio dall'uno all'altro". Gli aspetti differenziali attengono al possesso e all'incolumità della cosa. Da un lato, infatti, se l'idea non è destinata al pubblico, il diritto di privativa più che diritto al possesso si traduce in diritto al segreto; se, invece, l'idea è destinata al pubblico e il godimento rimane confinato entro il bene in cui è contenuta l'idea, in realtà ciò che è vietato ai terzi è l'esternazione di quella idea in altri beni: il diritto al possesso si traduce in diritto alla riproduzione. Il diritto alla privativa comporta anche il divieto dei terzi di generare confusione tra le idee, per cui un altro aspetto è il diritto alla identificazione e quindi al titolo. Il diritto alla privativa si traduce poi in diritto all'incolumità della cosa che contiene l'idea: chi distrugge un quadro lede il diritto del proprietario e il diritto dell'autore. Ma la lesione della privativa si può realizzare anche se non vi è lesione della cosa, mediante l'attività dei terzi volta a ridurre la stima e la reputazione dell'autore o dei suoi prodotti. In questo caso il diritto di privativa si traduce in diritto alla estimazione, connotato molto più vicino al diritto della personalità che al diritto di proprietà. Il diritto di proprietà immateriale può, a seconda dei casi, e a seconda del suo oggetto e degli interessi da tutelare, acquisire tali diverse sfumature. Tutte queste riflessioni riguardano tutte le privative, anche i marchi, che non a caso sono stati inseriti nella fattispecie della proprietà industriale, perché il marchio è un bene immateriale e tutela un'idea relativa all'avviamento dell'azienda.

²¹⁴ KOHLER J., *Lehrbuch des Patentrechts*, Mannheim und Leipzig, 1908, p.13-14: L'"equiparazione" tra inventore-idea e proprietario-cosa oggetto della proprietà è sbagliata perché "tra le due cose vi è una tale differenza" che la riconduzione delle due fattispecie allo stesso concetto non può che generare confusione.

²¹⁵ BARBERO D., *I beni immateriali come oggetto di diritto*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1962; ROMANO R. - SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P.- FLORIDIA G.- MANGINI V. - OLIVIERI G. - RICOLFI M. - SPADA P., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p.6; VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p. 173; FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 384; CERVELLI S., *Proprietà e impresa*, in BONILINI G.- CONFORTINI M., *Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, Milano, 2015, p.452: "Le creazioni intellettuali sono beni immateriali oggetto di un diritto assoluto, non tanto di proprietà, quanto di privativa. La tutela, infatti, non è assoluta ma limitata temporalmente e quantitativamente ed è mutevole in ragione dell'utilità sociale."

Le facoltà connesse al diritto di esclusiva sul marchio infatti si riempiono di contenuto alla luce dei principi che governano l'impresa e il mercato. Ogni vicenda del segno deve quindi ritenersi condizionata dalla funzione attrattiva, pubblicitaria, identificativa del valore aziendale del marchio,²¹⁶ nell'ottica della concorrenza tra imprese e della tutela del consumatore.²¹⁷

Pertanto la similitudine tra proprietà e titolarità sul segno legittima, in caso di dubbi, l'applicazione analogica della disciplina sulla proprietà classica al marchio, ma solo dopo un'attenta ponderazione delle peculiarità del segno e dei riflessi di tale applicazione nel mercato e mai in forza di un rinvio diretto.²¹⁸

²¹⁶ MAZZARELLA F., *Da diritto a paradigma: uso e abuso della proprietà nella disciplina dei diritti di esclusiva*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2019, p.886: "Il continuo emergere, a fianco dei caratteri dell'assolutezza, dell'esclusività e dell'opponibilità erga omnes, di caratteri tipici e peculiari, faceva dei diritti sui beni immateriali, sul piano dogmatico e applicativo, dei diritti diversi da quello di proprietà. Non solo la limitatezza temporale, né la singolare convivenza di profili personali e patrimoniali, ma l'intrinseca funzione concorrenziale, l'incidenza sull'avviamento, il valore assunto nella valutazione dell'azienda, la proiezione nella sfera giuridica ed economica dell'imprenditore."

²¹⁷ CARNELUTTI F., *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1912; GHIRON M., *Sulla portata della registrazione del marchio. Considerazioni a proposito di un marchio internazionale*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, p. 787; KOHLER J., *Deutschen Patentrecht*, Mannheim, 1878; KOHLER J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stuttgart, 1907; RAMELLA A., *Trattato della proprietà industriale, I, Le invenzioni industriali*, Roma, 1909, p.25; LUZZATTO E., *Trattato generale delle privative industriali, I*, Milano, 1915, p.134.

²¹⁸ VANDEVELDE K.J., *The New Property of the Nineteenth Century: the development of the modern concept of property*, in *Buffalo Law Review*, 29, 2, 1980, p.325; WYMAN K., *From Fur to Fish: Reconsidering the Evolution of Private Property*, in *New York University Law Review*, 80, 2005, p.1; ROSE C.M., *The several futures of property Of Cyberspace and Folk Tales, Emission Trades and Ecosystems*, in *Minnesota Law Review*, 83, 1998, p. 129; VINCIGUERRA V., *The dialectic relationship between different concepts of property rights and its significance on intellectual property rights*, in *Journal of Technology Law and Policy*, 29, 2, 2005, p.155: "Intellectual property represents a particular form of ownership. It represents a property right in an intangible, abstract idea expressed in tangible form. An essential feature of property rights in general, is the "right of exclusion." It is the power that "may be exercised to the exclusion of all others, freely and without restrictions." This is an attribute of IPRs as well. On the other hand, it is very different when the object of ownership is a res, such as a parcel of land. The pure possession or use of that parcel by one person prevents others from possessing or using it."; DREIER T., *How much "property" is there in intellectual property?*, in HOWE H. - GRIFFITHS J., *Concepts of property in Intellectual property law*, Cambridge University Press, 2013, p.116: "By choosing the notion of property, differences in the general construction of property as a legal concept applied to tangible goods are transported into the construction of special legal regime governing intangible good. In particular, whereas the Anglo-American legal system has come to understand property generally as bundle of rights that the owner of an object has vis a vis others, civil law countries with their tradition rooted in Roman law generally are still largely influenced by an understanding of property as one solid right that the owner has with regard to the material object.[...] In civil law countries the adoption of the notion of property appears to be much less appropriate in the area of exclusive rights over intangible objects."

Sezione 2

1. La contitolarità del marchio

1.1. La contitolarità in assenza di couso e la contitolarità in presenza di couso

La comunione sul marchio è ormai fattispecie pacificamente ammessa²¹⁹, stante la lettera dell'art. 6 c.p.i., che disciplina l'ipotesi di appartenenza del diritto di proprietà intellettuale a più soggetti, richiamando, salvo convenzioni in contrario, l'applicazione delle disposizioni del codice civile relative alla comunione, in quanto compatibili.²²⁰

La natura del marchio quale bene messaggero, e dunque il principio di coerenza tra ciò che viene posto sul mercato e il messaggio trasmesso dal marchio, con riferimento alle caratteristiche materiali e suggestive

²¹⁹ In passato le poche sentenze sul tema (circa dieci in sessanta anni) non hanno seguito un orientamento unanime. Alcune ritenevano che il marchio potesse essere "oggetto di concorrenti facoltà di godimento in un regime di comproprietà": Cass. 4 aprile 1941, in *Giur. It.*, 1941, p.9; Trib. Milano, 2 aprile 1964, in *Rass. propr. ind.*, 1964, p.213; Trib. Milano, 11 maggio 1992, in *Giur. ann. dir. ann.*, 1992, p.635; App. Milano, 20 giugno 1995, in *Giur. ann. dir. ann.*, 1996; Cass., 9 marzo 2001 n.3444, in *Giur. It.*, 2001, 8-9; Cass., 19 ottobre 2004 n.20472, in *Guida al diritto*, 2004, p.49. Altre escludevano la contitolarità del marchio, in quanto in contrasto con la funzione distintiva e con l'esclusività dell'uso: App. Milano, 24 ottobre 1958, in *Riv. dir. ind.*, 1959, II, p.291; Trib. Milano, 18 gennaio 1962, in *Riv. dir. ind.*, 1963, II, p.274. In dottrina invece vi erano tre differenti posizioni. La prima era quella di chi ammetteva la fattispecie senza limiti: AMAR M., *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Torino, 1893, p.128; RAMELLA A., *Trattato della proprietà intellettuale, II, Marchi, nomi, concorrenza sleale e unioni industriali*, Torino, 1927, p.17; GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p.104; GUGLIELMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p.185. La seconda era quella che negava la fattispecie: DI FRANCO L., *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933, p.326; FERRARA F., *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1948, p.258. La terza era quella che ammetteva la comunione del marchio ma solo se accompagnata dalla "comunione d'impresa": AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973, p.388; SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994, p.127. La possibilità della comunione sul marchio è stata criticata anche dopo la riforma del 1992: BOGNI M., *Commento all'articolo 6*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale* (a cura di GALLI C. - GAMBINO A.M.), Torino, 2011, p.65; PAGANI A., *La comunione dei diritti di proprietà industriale: il caso Ponti*, in *Dir. Ind.*, 6, 2015, p.600.

²²⁰ Non si tratta di una fattispecie infrequente: la contitolarità può realizzarsi non solo quando la domanda di registrazione viene presentata congiuntamente da più soggetti o da uno solo, anche nelle vesti di procuratore degli altri, o determinando un automatico effetto acquisitivo anche per un altro soggetto - come nel caso di registrazione da parte del coniuge imprenditore contitolare di un'azienda coniugale -, ma anche quando si realizza una cessione a favore di più soggetti o si verifica un acquisto a titolo di eredità di più soggetti, in seguito alla morte dell'imprenditore titolare del marchio: DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p.7; CANDELLERO D., *Nota in tema di comunione di marchio*, in *Giur. It.*, 2001, 8-9; CAPRA D., *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, in *Studi in memoria di Paola A.E.Frassi*, Milano, 2010, p.74; COLMANO A., *Sub art. 6*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013, p.65; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p.1651.

del prodotto, impone una valutazione del pericolo di decettività derivante dall'uso del marchio in caso di contitolarità.

La comunione del segno, in realtà, non crea particolari problematiche quando è connotata dall'assenza di couso. In tal caso anche se il marchio appartiene a più persone, il centro decisionale è unico²²¹: uno è il soggetto che decide in merito alla produzione e allo sfruttamento del marchio.

I rapporti tra i comunisti sono quindi disciplinati a monte dalla normativa relativa alla fonte della contitolarità.

Se la comunione del marchio trae le sue origini dall'azienda coniugale, ad esempio, si richiameranno le disposizioni della comunione legale in merito all'amministrazione del bene, allo scioglimento della contitolarità, alla ripartizione degli utili e degli incrementi.²²²

Quando, invece, la contitolarità è accompagnata da un couso e quindi sussiste una pluralità di imprenditori titolari del marchio, autonomi ed indipendenti tra di loro, configurabili quali distinti centri decisionali, la situazione presenta delle criticità.

²²¹ La fattispecie si riduce in realtà all'ipotesi dell'azienda coniugale, connotata dalla gestione dell'azienda da parte di entrambi i coniugi. Secondo l'orientamento prevalente essa infatti è l'unica ipotesi di impresa collettiva non societaria esistente nel nostro ordinamento: MAGAZZU' A., *Le aziende gestite da entrambi i coniugi*, in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, Napoli, 1977, p.806; OPPO G., *Impresa familiare*, in *Commentario al diritto italiano di famiglia* (a cura di CARRARO L. - OPPO G. - TRABUCCHI A.), Padova, 1992, p.107; BONTEMPI P., *Impresa familiare e retribuzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, p.609; JANNUZZI A. - LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, p.577; GENGHINI L., *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2010, p. 384. Nello stesso senso ex multis Cass., 18 dicembre 1992 n.13390, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, p.609: "L'azienda coniugale prevista dall'art. 177 lettera d) c.c. [si caratterizza per il fatto che] la collaborazione dei coniugi si attua con la gestione comune dell'impresa".

E' infatti prevalente l'orientamento dottrinale che abbandona la categoria concettuale della "comunione d'impresa", ritenendo che in realtà essa consisti in una società di fatto: GALGANO F., *Il contratto di società. Le società di persone*, Bologna, 1980, p.27; CAMPOBASSO G., *Diritto commerciale*, Torino, 2013; COTTINO G., *Diritto commerciale*, Padova, 2000, p.156. In giurisprudenza Cass., 4 luglio 1987 n.5862, in *Foro it.*, 1988, I, p.471; Trib. Roma, 14 aprile 1987, in *Dir. fall.*, 1987, II, p.764; Cass., 17 giugno 1985 n. 3631, in *Vita not.*, 1985, p.689; Cass., 21 febbraio 1984 n.1251, in *Dir. fall.*, 1984, II, p.418; Cass., 12 maggio 1982 n.2960, in *Dir. fall.*, 1982, II, p.927; Cass., 6 agosto 1979 n.4558, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 2256.

²²² In tal caso il richiamo dell'art. 6 c.p.i. alla comunione civilistica appare eccessiva, essendovi già una normativa di riferimento: RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1651.

In tal caso, infatti, il rischio di decettività è reale, in quanto i vari imprenditori titolari del marchio possono utilizzare distintamente il segno nelle proprie attività, commercializzando prodotti (uguali o affini) contraddistinti dallo stesso marchio, ma non qualitativamente fungibili, così da ingenerare confusione e disorientamento tra i consumatori.²²³

La necessità di neutralizzazione del pericolo di decettività rende attuale l'esigenza di una forma di coordinamento tra le imprese sulle modalità di utilizzo del marchio, e, precisamente, di concertazione sulla fabbricazione dei beni contraddistinti dal medesimo segno, al fine di garantire l'offerta sul mercato di prodotti omogenei, sotto il profilo qualitativo.

L'accordo tra i vari contitolari dovrà quindi riguardare le modalità di produzione dei beni contrassegnati dal marchio, prevedendo, ad esempio, delle fonti comuni di approvvigionamento della materia prima, l'utilizzo della medesima strumentazione, consultazioni periodiche sugli standard produttivi, verifiche sulla produzione.²²⁴

²²³ DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p.10: "La fattispecie della comunione del marchio sarà perciò legittima se (e soltanto se) l'uso del marchio comune si svolge nel rispetto di questo principio [di divieto di uso ingannevole]".

²²⁴ Anche la giurisprudenza in questo senso: App. Milano, 20 giugno 1995 (Fioravanti), in *Il dir. ind.*, 10, 1995, p.921; App. Bologna, 12 aprile 2005 (Maserati S.p.a./Chiara Spallanzani, Stilma S.p.a. e Carmen Colli.), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 4871, p.878: "deve sussistere una forma di adeguato collegamento e i prodotti realizzati devono essere fabbricati con un procedimento analogo e risultare provvisti di caratteristiche analoghe, sulla base di assistenza e informazioni." Trib. Milano, 9 giugno 2015 n.7029 (Mercury Band e Ferdinando Altavilla/ Danilo Conizzoli), in www.giurisprudenzadelleimprese.it, in cui si precisa che in merito alla contitolarità di un segno distintivo di fatto, paragonato al marchio si precisa che l'utilizzo contestuale e autonomo del segno determina "la irreparabile dispersione di ogni attitudine distintiva del segno, con la irrecuperabile disgregazione del suo valore, dovuta alla progressiva incapacità di indicare con un grado minimo di certezza la provenienza – nel caso di specie – di una particolare offerta artistica. [...] Ne consegue che ai sensi degli artt. 6 c.p.i. e 1102 c.c. non è configurabile l'esercizio di un diritto pieno ed autonomo da parte di ciascuno dei contitolari. L'unica via idonea a dirimere il conflitto deve essere allora di tipo consensuale, basata cioè sulla regolamentazione pattizia delle rispettive limitazioni e facoltà di impiego."

Ma quali sono gli strumenti previsti dal legislatore affinché detta concertazione sia effettivamente attuata? Quali sono le norme comportamentali previste?

1.2. L'inadeguatezza del richiamo alla disciplina della comunione civilistica e la centralità delle convenzioni tra i contitolari

Purtroppo l'art. 6 c.p.i., unica norma dedicata alla comunione dei diritti IP, affida la disciplina agli accordi privati, senza tracciarne contenuti e limitazioni, e, in assenza, richiama, ove compatibile, la normativa sulla comunione di cui agli artt. 1100 e seguenti c.c..

Tuttavia in tale situazione la disciplina del codice civile si rivela del tutto inadeguata ad arginare i rischi delle pratiche decettive, derivanti dalla contitolarità del segno.

La disposizione dedicata all'uso della cosa comune è l'art. 1102 c.c., il quale introduce due limiti all'utilizzo del bene:

1. il primo è quello della conservazione della cosa comune, della tutela della sua *destinazione*, che consente soltanto le modifiche necessarie al miglior godimento della cosa a beneficio di tutti comunisti;
2. il secondo è quello dell'uso degli altri condomini.

A ben vedere, si tratta di limiti volti a tutelare un interesse che è “interno”, circoscritto alla cerchia dei contitolari²²⁵, coincidente con la sommatoria degli interessi dei singoli comunisti,²²⁶ e che in alcun

²²⁵ FRAGALI M., *Comunione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 1978, p.305.

²²⁶ “[L’interesse] non fa capo ad una sfera giuridica autonoma rispetto alla sfera dei singoli partecipati. La comunione non ha personalità giuridica né autonomia patrimoniale e pertanto entrambe le sfere di interesse non possono che concernere i medesimi soggetti”: DONATO D. F., *La contitolarità del marchio. L'uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela dei consumatori*, Milano, 2007, p.66. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973, p.422.

modo coinvolge né un terzo soggetto, come il pubblico dei consumatori, né il mercato.

La prospettiva valutata dall'articolo in questione è quindi quella statica della regolamentazione del godimento della cosa comune, ben lontana dallo scenario dinamico imprenditoriale dell'impiego produttivo dei beni, in cui il marchio viene utilizzato.

La comunione del marchio, invece, richiama la necessità di contemperare il diritto di ciascun comunista non solo con il diritto al godimento degli altri contitolari, ma anche con l'interesse generale del divieto di uso decettivo, al fine di evitare che il marchio si trasformi in strumento di confusione e non di identificazione. In questa dimensione l'interesse generale preminente da tutelare è esterno ed è "associato" al pubblico dei consumatori.

Inoltre, se pur si volesse attribuire al termine "*destinazione*" di cui all'art. 1102 c.c. l'accezione di "funzione identificativa sul mercato", la situazione non cambierebbe, in quanto la disposizione nulla statuisce né sulle modalità di utilizzo del marchio, né sulle modalità - che non sono propriamente di uso - di svolgimento dell'attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti sul mercato e sui meccanismi di coordinamento di tali attività dei contitolari, propedeutiche ad un co-uso coordinato del marchio.²²⁷

Emerge quindi, di fronte al vano richiamo alla disciplina codicistica, la necessità di affidare la tutela del marchio messaggero e della funzione identificativa all'autonomia privata, al fine di tutelare sia i comunisti sia i consumatori.

²²⁷ DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p.12; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1651; DONATO D. F., *La contitolarità del marchio. L'uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela dei consumatori*, Milano, 2007, p.74.

Diversamente, in assenza di pattuizioni, un uso simultaneo da parte dei vari contitolari sarebbe destinato a violare il divieto di inganno nei confronti dei consumatori, determinando la decadenza del marchio per decettività nella sua interezza, non potendo alcun contitolare richiedere all'autorità giudiziaria un intervento sostitutivo di regolamentazione, trattandosi di prestazioni di fare relative all'impresa, e, come tali, incoercibili.²²⁸

Dall'altro lato, non essendo sufficiente un'informativa nei confronti del pubblico sulla contitolarità e sulle diverse connotazioni dei prodotti contraddistinti dal medesimo segno,²²⁹ un accordo diviene necessario anche al fine di tracciare i confini dell'inadempimento del contitolare "trasgressore", che si realizza in ogni ipotesi di "allontanamento" dagli standard di produzione concordati, sia in termini di peggioramento, sia di miglioramento qualitativo.²³⁰

La presenza di accordi, difatti, consentirebbe al contitolare adempiente di agire non solo mediante l'azione contrattuale di adempimento e di risarcimento danni, ma anche mediante l'azione inibitoria di contraffazione, in alternativa alla richiesta di scioglimento della comunione o di vendita a terzi con ripartizione del ricavato, essendo impensabile

²²⁸ Trib. Milano, 9 giugno 2015 n.7029 (Mercury Band e Ferdinando Altavilla/ Danilo Conizzoli), in www.giurisprudenzadelleimprese.it: "Si delinea pertanto un'inevitabile situazione di stallo, caratterizzata, in difetto di diversi accordi, dall'impossibilità per tutti e ciascuno dei contitolari di impiegare il diritto, fatto salvo il diritto ad invocare nelle forme di rito lo scioglimento della comunione."

²²⁹ In tal caso, infatti, a differenza di ciò che accade in caso di cessione, non è sufficiente un'avvertenza sulle caratteristiche delle varie produzioni, ma al fine di schivare il pericolo di decettività è necessario procedere con un accordo: RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1681.

²³⁰ Si realizza un inganno nei confronti del pubblico, anche se un contitolare migliora la qualità dei prodotti, in quanto i consumatori continuerebbero a trovare sul mercato i prodotti non migliorati (e quindi peggiori) degli altri contitolari: DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p.12; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1651; DONATO D. F., *La contitolarità del marchio. L'uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela dei consumatori*, Milano, 2007, p.74.

l'esecuzione coattiva dell'accordo sull'uso comune e sulle prestazioni di fare sull'attività d'impresa.²³¹

1.3. Contenuto ed effetti del regolamento dei contitolari: opportunità e limiti della disciplina degli accordi di coesistenza

Il contenuto dell'accordo sull'uso del marchio si presta facilmente ad essere paragonato a quello consortile, finalizzato allo “svolgimento di determinate fasi delle rispettivamente imprese, di cui all'art. 2602 c.c.” o, meglio, a quello del marchio collettivo, di cui all'art. 11 c.p.i.. Sia il regolamento in caso di contitolarità del marchio sia il regolamento del marchio collettivo infatti disciplinano i profili di godimento “dinamico” del segno, regolamentando l'uso plurimo del marchio e vincolando gli utilizzatori a determinate prestazioni, così tutelando la funzione di “garanzia” del segno ed assicurando la costanza qualitativa dei prodotti recanti il marchio.

Nonostante l'apparente fungibilità delle fattispecie, l'accordo tra i contitolari del marchio presenta dei rilevanti aspetti divergenti dal regolamento del marchio collettivo, i quali costituiscono inoltre i suoi punti di debolezza.

In primo luogo, il regolamento in caso di contitolarità soffre l'assenza di una norma che preveda obbligatoriamente la sua predisposizione. Il divieto di un uso decettivo del marchio, ai sensi dell'art. 21 c.p.i., non ha portata così ampia da comprendere anche la necessità della co-

²³¹ DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p.12; SPOLIDORO M.S., *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p.210; CAPRA D., *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, in *Studi in memoria di Paola A.E.Frassi*, Milano, 2010, p.80; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1651; DONATO D. F., *La contitolarità del marchio. L'uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela dei consumatori*, Milano, 2007, p.74; Trib. Parma, 29 marzo 2013 (decreto), in *Giur. comm.*, 2014, II, p.95.

stituzione di un accordo con funzione antidecettiva in caso di contitolari. Tra l'altro, non può escludersi, seppur si tratti di un'ipotesi molto rara, che la regolamentazione dell'uso sia il risultato di un "adattamento spontaneo" dei contitolari, in assenza di impegni contrattuali.²³² In secondo luogo, manca un soggetto²³³ preposto al controllo del rispetto del regolamento, che garantisca la sua "effettività".²³⁴

L'assenza di una norma che imponga l'obbligatorietà del regolamento e che assicuri l'attuazione dello stesso, prevedendo un sistema di controlli, non costituiscono, a ben vedere, gli unici profili che destano perplessità.

Appare controversa anche la definizione della natura del patto stesso. Non si tratta di una qualificazione fine a se stessa, in quanto consente di chiarire l'efficacia e, dunque, l'opponibilità dell'accordo nei confronti dei terzi.

²³² Il regolamento del marchio collettivo invece, deve essere obbligatoriamente predisposto dal suo titolare al fine di ottenere la registrazione del marchio medesimo: DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p.12; GALLI C., *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p.389; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1669.

²³³ Vi è chi propone, nell'ottica di una riforma legislativa della materia, di attribuire il compito di controllo sull'effettivo rispetto del regolamento dei contitolari all'UIBM, che in materia di marchi collettivi, seppur in via preliminare già esercita una simile funzione. Nell'ambito della comunione del marchio, tuttavia, potrebbe creare delle difficoltà l'affidare il controllo ad un soggetto terzo e non titolare del marchio, in assenza di base normativa e di legittimazione. Dovrebbe quindi ricorrersi ad un contratto di servizio tra titolari ed Ufficio, avente ad oggetto il controllo del comportamento dei singoli contitolari che possano cagionare la decadenza del segno per uso decettivo: DONATO D. F., *La contitolarità del marchio. L'uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela dei consumatori*, Milano, 2007, p.105.

²³⁴ Diversamente, nell'ipotesi del marchio collettivo, il titolare del marchio si occupa anche di controllare l'adempimento del regolamento e ad irrogare, in caso di violazioni, le relative sanzioni: PETTITI P., *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1994, p.621; DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p.13; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1669; DONATO D. F., *La contitolarità del marchio. L'uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela dei consumatori*, Milano, 2007, p.97.

La giurisprudenza prevalente²³⁵ colloca il patto nella categoria degli accordi di coesistenza, riconoscendone l'essenza di negozio atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., in quanto finalizzato alla neutralizzazione dell'interferenza ingannevole nell'uso del marchio.

Tuttavia tale ricostruzione presenta non pochi inconvenienti, in merito alla definizione della durata e dell'efficacia dei patti.

Se, infatti, si esclude che gli accordi possano avere una efficacia reale, perché non determinano il trasferimento o la costituzione di diritti reali sui marchi, ma si riconosce ad essi una efficacia obbligatoria, in virtù della previsione dei reciproci obblighi di utilizzo del segno, allora ciò implica, da un lato, la loro temporaneità, dall'altro lato, la loro non opponibilità nei confronti dei terzi.

In primo luogo, infatti, in ossequio al principio della libertà individuale che non tollera vincoli obbligatori perpetui²³⁶, ciascun contitolare che ha aderito all'accordo, da qualificarsi ad esecuzione continuata, sull'uso del marchio, a tempo indeterminato o senza determinazione della durata, può sottrarsi agli obblighi esercitando il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1373 c.c.

²³⁵ Generalmente l'accordo di coesistenza è utilizzato per porre fine ad una lite insorta, o per prevenire l'insorgenza di una lite, tra soggetti che vantano pretese su un determinato marchio o su marchi tra loro simili, ma non vi è ragione per escludere questo stesso strumento anche nelle ipotesi di contitolarità del marchio, per disciplinare l'uso simultaneo di più titolari. In questo senso in giurisprudenza App. Milano, 1 febbraio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, p.740; Cass. 9 marzo 2001 n.3444, in *Giur. It.*, 2001, 8-9; Cass. 22 aprile 2003 n.6424, in *Foro it.*, 2004, I, p.205; App. Milano, 9 gennaio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, p.277; Cass., 19 ottobre 2004 n.20472 (Security Cà s.a.s. di Cascino Salvatore c. Security Cà Milano s.n.c. di Stigliano Giuseppe), in *Guida al diritto*, 2004, 49, p.67.

²³⁶ MANCINI G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, Milano, 1962, p.258; GABRIELLI G. - PADOVINI F., voce Recesso (dir. priv.), in *Enc. dir.*, Milano, 1988, XXXIX, p.39; DE NOVA G., Recesso e risoluzione nei contratti, Milano, 1994; BIANCA C.M., *Il contratto*, Milano, 2000, p.736; DIENER M.C., *Il contratto in generale*, Milano, 2002, p.515.

E' palese quindi la pericolosità, ai fini della tutela dell'affidamento dei consumatori,²³⁷ della precarietà temporale di tali accordi e la discrasia tra la stabilità della contitolarità e la instabilità degli accordi.

L'asserita natura obbligatoria degli accordi porta, inoltre, a circoscrivere l'efficacia degli stessi alle sole parti contraenti. Ciò comporta, da un lato, la facile elusione della pattuizione, in quanto il contitolare che vuole sfuggire all'accordo può utilizzare l'*escamotage* della cessione della sua quota sul marchio ad un acquirente fittizio (non vincolato, quindi, al rispetto dell'accordo sull'uso), dall'altro lato, la instabilità della tutela della funzione identificativa del marchio (e del pubblico dei consumatori), in quanto, essendo il patto non opponibile ai terzi, ad ogni cessione sarà necessario raggiungere nuovi accordi sull'uso del marchio e sull'attività produttiva connessa.

Si è ipotizzata, allora, la figura dell'obbligazione *propter rem*, che avrebbe potuto giustificare la circolazione del marchio con l'accordo in virtù della titolarità del segno.²³⁸

Eppure tale possibilità è stata esclusa a causa della tipicità della fattispecie, ammissibile - come la dottrina prevalente²³⁹ sostiene - nei soli casi previsti dalla legge. Il problema sussisterebbe in quanto manca una norma nel nostro ordinamento che impone ai condividenti l'obbl-

²³⁷ RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1696: "Come è possibile che [...] tutte le ipotesi di coesistenza siano legislativamente delineate come stabili [...] per immaginare che gli accordi di coesistenza e di delimitazione debbano essere trattati come un castello di carte, che può essere in definitiva abbattuto, anche se le parti vi avevano prestato un consenso incondizionato e il pubblico vi ci si è nel frattempo abituato?"

²³⁸ DONATO D. F., *La contitolarità del marchio. L'uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela dei consumatori*, Milano, 2007, p.89; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1694.

²³⁹ GROSSO G., *Servitù e obbligazione propter rem*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1939, p.220; BALBI G., voce *Obbligazione*, in *Novissimo dig. it.*, XI, Torino, 1965, p.670; BIONDI B., *Servitù reciproche, servitù in faciendo, oneri reali e obbligazioni propter rem*, in *Giur. it.*, I, 1952, p.33; RINALDO M., voce *Obbligazione propter rem e onere reale*, in *Digesto sez. civ.*, Torino, 2013, p.413.

igo di regolamentare l'uso del marchio in contitolarità mediante un accordo e che ne determini il contenuto.²⁴⁰

In realtà l'affermazione non è completamente esatta. E' vero che nel c.p.i. non è presente una norma che, in caso di comunione del marchio, imponga ai contitolari l'adozione di un accordo sull'uso e sulla produzione, al fine di evitare di incorrere nel pericolo di decettività, ma l'art. 6 c.p.i. richiama la disciplina codicistica e dunque anche l'art. 1106 c.c. dedicato al regolamento di comunione.²⁴¹

Il regolamento di comunione si configura come uno strumento indispensabile per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra i contitolari e delle situazioni scaturenti dalla comunione. E' chiaro che si tratta di un atto, il cui contenuto è determinabile in funzione delle peculiarità e della natura del bene in oggetto, finalizzato a regolamentare le ipotesi per il miglior godimento della cosa comune da intendersi nella sua accezione più ampia.

Per il miglior godimento del bene marchio, infatti, non è sufficiente una pattuizione che determini le spese per la conservazione del diritto, che stabilisca i termini per la rinnovazione della registrazione, e le regole amministrative per la tutela nel caso di violazione dei terzi, ma è necessaria anche una convenzione che, considerando il ruolo svolto dal marchio nel mercato, garantisca l'esistenza stessa del segno. Il regolamento deve quindi contenere tutte quelle pattuizioni volte ad im-

²⁴⁰ L'obbligazione *propter rem* è qualificata come categoria non suscettibile di estensione per volontà delle parti, ma avrebbe titolo esclusivamente nella legge, al pari dei diritti reali, di cui costituisce una estrinsecazione. Il ricorso al *numerus clausus* sarebbe necessario al fine di evitare che l'indiscriminata facoltà concessa ai privati di creare vincoli alla proprietà, validi anche nei confronti dei terzi acquirenti, possa danneggiare l'economia: Cass., 26 giugno 1952 n.1896, in *Foro it.*, 1953, I, p.1657; Cass., 29 ottobre 1955 n.3554, in *Foro Padano*, 1956, I, p.581; Cass., 29 febbraio 1960 n.392, in *Rep. Giur. it.*, 1960, voce *Obbl. e contratti*, 2; Cass., 7 settembre n.4045, in *Foro it.*, 1979, I, p.724.

²⁴¹ RAMPONE F., *Appunti in tema di comunione di marchio d'impresa*, in *Dir. Ind.*, 2009: "Apparentemente simili, regolamento e accordo di coesistenza hanno natura profondamente diversa. Il regolamento ha efficacia *propter rem*, l'accordo di coesistenza ha efficacia personale".

pedire il verificarsi della decadenza del marchio per non uso e per decessività, giungendo a disciplinare la tipologia e i connotati dei prodotti sui quali apporre il marchio, i termini dell'uso, le modalità di fabbricazione e di commercializzazione dei prodotti.

Ricondurre il regolamento tra i contitolari nell'alveo del regolamento di comunione consente di dividerne la sua efficacia *propter rem*²⁴² e dunque la sua vincolatività anche nei confronti dei terzi acquirenti e dei contitolari non consenzienti, ai sensi dell'art. 1107 c.c..

A nulla rileva la non applicabilità, nel caso di contitolarità del marchio, dell'art. 1105 c.c., escludendo l'intervento giudiziario, nel caso in cui i comunisti non si siano accordati sul regolamento, trattandosi di una "rete di prestazioni di fare incoercibili". Difatti è la stessa norma che fa sempre salva la compatibilità dell'istituto del marchio con la disciplina codicistica, ammettendo una applicazione frammentata della normativa sulla comunione civilistica.²⁴³

La qualificazione dell'accordo come regolamento di comunione consente di superare il problema dell'opponibilità ai terzi, ma non quello della pubblicità. Difatti l'art. 138 c.p.i. non prevede la trascrizione degli accordi tra i comunisti sull'uso del marchio, né è presente nel codice alcuna altra norma che impone una forma di pubblicizzazione di tali pattuizioni.

L'assenza di una previsione di tal genere consente di tutelare la segretezza delle informazioni attinenti alla produzione e alle strategie di

²⁴² BRANCA G., *Comunione*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna- Roma, 1982, p.159; FEDELE A., *La comunione*, Torino, 1986, p. 390; CAMPANILE T. - CRIVELLARI F. - GENGHINI L., *I diritti reali*, Padova, 2011, p.618; BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2017, p.460.

²⁴³ DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p.15; App. Milano, 20 giugno 1995 (Fioravanti), in *Il dir. ind.*, 10, 1995, p.921.

mercato degli imprenditori contitolari, ma rivela la sua problematicità nel momento in cui il diritto sul marchio viene ceduto ad un terzo.

Graverebbe quindi sul cessionario l'onere di richiedere preventivamente al cedente i testi degli accordi, palesando il suo interesse all'acquisto, prima di qualsiasi valutazione sulla convenienza - anche in termini contrattuali - dell'affare, non avendo alcuna possibilità di venire a conoscenza autonomamente del contenuto dell'accordo.

L'ambulatorietà delle obbligazioni connesse al marchio sottrae i vincoli da qualsiasi limitazione temporale, fatta sempre salva la possibilità di modificare gli accordi ai sensi dell'art. 1106 c.c.²⁴⁴

Poiché la regolamentazione attiene alla programmazione dell'attività imprenditoriale e alla commercializzazione dei prodotti, potrebbe porsi un problema di violazione della normativa *antitrust*, in relazione alla quale ogni pattuizione non può avere una durata superiore a cinque anni, ai sensi dell'art.2596 c.c.

Tuttavia, poiché si tratta di pattuizioni a beneficio dei consumatori, volte ad evitare il rischio di confusione, è plausibile escludere la loro qualificazione come accordi finalizzati a restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Anzi, quando il patto è volto a non alterare gli elementi di valutazione e di giudizio del pubblico non può non ravvisarsi una sua funzione pro-concorrenziale.²⁴⁵

²⁴⁴ La sostanziale durata illimitata dei patti viene sostenuta anche da chi qualifica gli accordi come accordi di coesistenza. "Se l'accordo poggia su di un assetto imperniato su di una situazione di contitolarità, diviene plausibile pensare che gli obblighi di comportamento assunti dalle parti in relazione ai marchi oggetto della comunione possano non avere un termine finale o avere un termine finale commisurato alla tendenziale perpetuità delle situazioni proprietarie": RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1700; SPOLIDORO M.S., *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p.225. Nello stesso senso Lodo arbitrale, 2 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, p.876; Cass. 22 aprile 2003 n.6424, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, p.90.

²⁴⁵ SPOLIDORO M.S., *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p.225.

CAPITOLO III

IL MARCHIO NELLA SUA FASE DINAMICA: LA CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO E LA COSTITUZIONE DI GARANZIE SUL MARCHIO

SEZIONE 1

1. Profili problematici del trasferimento del marchio in sé

L'incidenza delle peculiarità del segno sulle dinamiche che governano la circolazione del marchio può essere analizzata con riferimento alle quattro macro aree corrispondenti agli elementi e patti essenziali del negozio di trasferimento:

- oggetto
- garanzie
- corrispettivo
- forma e pubblicità.

al fine di individuare uno “statuto negoziale” di alienazione del marchio.

Differenti sono quindi gli aspetti da ponderare.

Sotto il profilo oggettivo, la peculiarità del marchio quale bene messaggero, rivelatore di una serie di informazioni sulle quali il pubblico dei consumatori fa affidamento, induce a reinterpretare la portata dell'art. 2573 c.c. che, in realtà, sembra ammettere senza alcun limite la libera trasferibilità del marchio per tutti o parte dei prodotti, e di definire precisamente i confini del contenuto della cessione del marchio.

Per quanto attiene le garanzie legali, la natura del marchio quale bene produttivo, espressione della realtà economica del suo titolare e generatore di ricchezza e la disciplina speciale dei marchi suggeriscono l'esclusione di un'applicazione *de plano* della disciplina della garanzia

per evizione di cui all'art. 1483 c.c., valutando una diversa determinazione del *quantum* dovuto all'acquirente.

L'incertezza del valore del marchio rende, poi, difficile la determinazione del corrispettivo del trasferimento. Nell'ambito dei contratti di trasferimento, per contemperare l'interesse del venditore di acquisire immediatamente una somma di denaro e l'interesse dell'acquirente di pagare il "giusto" prezzo, è quindi ipotizzabile prevedere meccanismi di revisione del prezzo e aggiustamenti *post* trasferimento e, quindi, prevedere un prezzo determinabile, ripartito in una componente fissa e in una componente variabile, mediante le clausole *earn out*.

Sotto il profilo formale e pubblicitario, i tratti caratterizzanti il marchio non fanno emergere alcun profilo di problematicità. La normativa nazionale non richiede per il trasferimento del marchio il rispetto di alcun obbligo formale, ammettendo conseguentemente la conclusione delle cessioni anche verbalmente e per comportamenti concludenti. Desta però qualche perplessità il rapporto tra la libertà della forma e l'obbligo di trascrizione previsto per i marchi registrati.

2. Oggetto e contenuto del contratto di trasferimento. Limitazioni al trasferimento del marchio

La genericità del termine "trasferimento" e l'ampio richiamo alla cessione per la totalità o per una parte dei prodotti di cui all'art. 23 c.p.i. legittimano - almeno astrattamente - la configurabilità della circolazione del marchio nei più vari schemi attributivi e in assenza di particolari restrizioni in merito al contenuto.

In realtà è imprudente ritenere che il marchio sia liberamente cedibile *tout court*, in quanto la disciplina medesima -indirettamente- disegna dei confini netti al regime di circolazione del marchio.

Il trasferimento soffre la rilevante limitazione che deriva dal principio cogente del divieto di inganno, strettamente connesso alla valenza del segno quale bene “messaggero”,²⁴⁶ volto a tutelare l’interesse del pubblico alla correttezza della comunicazione derivante dal marchio e alla trasparenza dei mercati.

Lo “statuto di non decettività”²⁴⁷ non può quindi non costituire il metro di definizione in concreto dell’oggetto e del contenuto del contratto.

L’indagine può seguire due campi di analisi:

- il primo è quella della limitazione oggettiva, al fine di rilevare se il trasferimento richieda determinate qualità del bene marchio o debba essere ristretto a determinate tipologie di prodotti;
- il secondo è quella della limitazione territoriale, al fine di rilevare se il trasferimento possa essere frazionato per aree geografiche distinte.

2.1.Limitazione oggettiva

2.1.1.Il trasferimento del marchio non usato

La prima indagine relativa alla determinazione del contenuto del contratto induce a riflettere sulla trasferibilità di un marchio non usato,

²⁴⁶ RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p.29.

²⁴⁷ La tutela della “verità merceologica” si realizza sia sotto il profilo pubblicistico, sia sotto il profilo privatistico. Nel primo senso, si richiamano l’art. 516 c.p. e il codice del consumo, volti a reprimere le frodi e le vendite di prodotti industriali con segni mendaci e i casi pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette. Nel secondo senso, si richiamano l’art. 23 c.p.i., l’art. 8 della direttiva 95/08 e l’art. 22 del regolamento 207/09, da cui si desume che l’acquirente del marchio debba mantenere inalterati i caratteri del prodotto o, in caso di variazione, informare adeguatamente il pubblico, pena la decadenza del marchio: GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2017.

per il quale il titolare abbia ottenuto la registrazione, ma del quale il medesimo non abbia mai fatto un uso effettivo²⁴⁸.

La valutazione richiede, in primo luogo, una preventiva indagine sulla ammissibilità della registrazione di un marchio in assenza di previsione di utilizzo dello stesso da parte del registrante: l'affermazione della invalidità della registrazione, difatti, si riverbererebbe inevitabilmente sul marchio e dunque sul negozio di trasferimento.

Parte della dottrina²⁴⁹ ritiene che, nonostante la registrazione del marchio possa essere effettuata da parte di soggetti non imprenditori, l'art. 7 c.p.i., richiedendo, ai fini della registrazione, che il marchio sia idoneo a contraddistinguere i prodotti dell'impresa, riconduce in ogni caso l'uso dello stesso all'attività imprenditoriale.

Pertanto la condizione professionale- imprenditoriale, attuale o programmata, costituirebbe un presupposto della registrazione del marchio: ne consegue l'imprescindibilità di una precisa e seria volontà del titolare di utilizzare il marchio "personalmente".

Per tali ragioni sarebbe da ritenere legittimo il rifiuto dell'Ufficio della domanda se risulta dalle dichiarazioni del registrante che la registrazione non è finalizzata all'uso del segno nella propria impresa, ma al commercio, a titolo di cessione o di licenza, o sarebbe da invalidare la registrazione in caso di cessione anteriore a qualsiasi forma di utilizzazione.

²⁴⁸ La cessione deve avvenire entro il termine di 5 anni dalla registrazione, pena la decadenza per non uso.

²⁴⁹ SPADA P., *La legittimazione alla domanda*, in MARASÀ G. - MASI P. - OLIVIERI G. - SPADA P. - SPOLIDORO M. S. - STELLA RICHTER M., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998; p. 223; MAYR C.M., *L'onere di utilizzazione del marchio*, Padova, 1991, p.236. Nello stesso senso Comm. ricorsi brevetti, 26 novembre 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, p.89; Comm. ricorsi brevetti 27 ottobre 1981, in *Giust. civ.*, 1982, I, p.1133.

A fondamento di tale ricostruzione vi sarebbe un principio di coerenza: se il legislatore ha voluto punire con la decadenza l'inerzia del titolare nell'utilizzo del segno, *a fortiori* deve ritenersi sanzionabile l'inerzia "programmata" di utilizzo del segno nella propria impresa.²⁵⁰ Sembrerebbe suffragare questa visione la più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale²⁵¹ la quale qualifica come "atto di malafede" una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione.

La registrazione in malafede, da sanzionarsi con la nullità ai sensi dell'art. 19 c.p.i., sussisterebbe non solo nell'ipotesi in cui, con la registrazione, il richiedente intende pregiudicare i terzi, ma anche nel caso in cui egli voglia ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle *funzioni del marchio, vale a dire quello di identificare i prodotti aziendali*.

In realtà, la lettura sistematica degli artt. 7 e 19 c.p.i. fa propendere per una diversa soluzione.

Il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, ha chiaramente eliminato il requisito soggettivo della titolarità dell'impresa per poter procedere con la registrazione del marchio e non ha previsto alcun obbligo normativo di acquisizione della qualifica per "consolidare *ex post* la validità" della registrazione.

²⁵⁰ AMMENDOLA M., *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, 1984, p.201; AUTERI P., *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, Contratto e impresa, 1989, p.525.

²⁵¹ Corte Giustizia UE, 11 giugno 2009 C-529/07, in *Il Dir. Ind.*, 6, 2009, p.527; Corte Giustizia UE, 12 settembre 2019 n.104/18, in <https://eur-lex.europa.eu>; Corte Giustizia UE, 29 gennaio 2020 n.371/18, in *Pluris*; Cass., 4 settembre 2017 n.20715, in *Foro it.*, I, 2017, p.3315; Cass., 30 aprile 2018 n.10390, in *Il Dir. Ind.*, 5, 2018, p.442.

Il connotato della imprenditorialità non è più richiesto né nella fase della registrazione, né nella fase successiva, per cui deve ritenersi consentita la registrazione da chi non è imprenditore e non ha l'intenzione di diventarlo.²⁵²

Una volta ammessa la registrazione da parte di un non imprenditore, attuale e potenziale, diventa conseguentemente ammissibile la registrazione del marchio al fine di cederlo a terzi, interessati all'utilizzo. L'art. 19 c.p.i. depone in questo senso, sancendo che la registrazione possa essere richiesta non solo da chi "utilizza il segno nella propria impresa" ma anche da chi "consente ad altre imprese di usarlo con il suo consenso"²⁵³.

La lettera della norma pare fare riferimento alla sola ipotesi del contratto di licenza, eppure non vi sarebbero ragioni per il legislatore per consentire la registrazione soltanto in funzione della licenza e non del trasferimento *tout court*.

In questa circostanza la locuzione relativa "all'uso con il consenso del registrante" è da intendersi in senso lato, quale utilizzazione in genere compiuta dai terzi, ampliando la fonte dell'uso anche alle cessioni.

²⁵² Già prima della riforma della legge marchi, in giurisprudenza una pronuncia isolata aveva ritenuto che vi fosse una divergenza tra la formula di cui all'art. 22 del r.d. 929/42, che come l'attuale art. 7 c.p.i. statuiva che la registrazione poteva essere richiesta da "chi utilizza o si propone di utilizzare [il marchio], nella sua industria o commercio" e la nozione di imprenditore, la quale metterebbe in evidenza "la volontà di prescindere, per l'attribuzione della titolarità di un marchio, dalla nozione classica e legislativamente recepita di imprenditore e di riferirsi invece ad una nozione più empirica, più vasta e diversa di utilizzatore": Trib. Torino, 15 aprile 1985, in Riv. dir. ind., 1990, II, p.65.

²⁵³ All'accusa di "ipocrisia" del sistema che elimina il requisito soggettivo della qualifica di imprenditore e poi sembra vietare la cessione del marchio non utilizzato, per cui deve ritenersi che "dire che può registrare un marchio anche chi si propone di utilizzarlo nell'impresa di un terzo che ne faccia uso con il suo consenso equivale a dire che chiunque può registrare un marchio senza limiti di sorta" (VANZETTI A., *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p.105) risponde chi sottolinea trattarsi di un'ipocrisia virtuosa, perché "enfattizza che tutti i segni sono appropriabili come marchi alla condizione che li adotti per contrassegnare o almeno reclamizzare prodotti o servizi imprenditoriali; per i "marchi nel cassetto" non c'è spazio nel nostro diritto (SPADA P., *La legittimazione alla domanda*, in MARASÀ G. - MASI P. - OLIVIERI G. - SPADA P. - SPOLIDORO M. S. - STELLA RICHTER M., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998; p.226).

La disposizione infatti pare sottolineare unicamente l'obbligatorietà dell'utilizzo del segno successivamente alla registrazione, della sua "valorizzazione", divenendo irrilevante il soggetto che concretamente impiega il segno: può farlo direttamente il registrante, o indirettamente il licenziatario o il cessionario.²⁵⁴

Una simile ricostruzione appare inoltre più coerente al principio di autonomia del marchio e conforme all'acquisita valenza simbolica del marchio, quale collettore di clientela, a prescindere dalla sua capacità identificativa di una determinata produzione.

Chi richiede la registrazione può avere interesse ad ottenere la privativa su un marchio particolarmente evocativo, dalla spiccata gradevolezza estetica o che corrisponde al nome o all'immagine di una persona famosa, al fine di monetizzare detto valore suggestivo.²⁵⁵

In questa ipotesi è inoltre da escludersi l'invalidità del marchio per nullità della registrazione perché la domanda non può ritenersi presentata in malafede.

Difatti ciò che deve ritenersi vietata non è la registrazione del marchio non usato da cedere ad un terzo interessato all'utilizzo, ma la registrazione finalizzata a sottrarre in assoluto il marchio da qualsiasi utilizzazione imprenditoriale,²⁵⁶ sia diretta sia indiretta.

²⁵⁴ MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.482; AMMENDOLA M., *Il deposito del marchio in malafede*, in *Il Dir. Ind.*, 2002, p.247; LIBERTINI M., *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Il Dir. Ind.*, 2002, p.474; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, p.169, che hanno addirittura ritenuto valida la registrazione, qualunque sia il programma futuro di utilizzo. L'eventuale intenzione originaria di non utilizzare il marchio sarebbe giuridicamente irrilevante in ogni caso.

²⁵⁵ Nella sostanza, il trasferimento di un marchio non usato si realizza anche quando un soggetto procede con la registrazione del marchio per una pluralità di settori, animato dal progetto di diversificazione dell'attività in diversi ambiti, ma poi riesce ad utilizzarlo soltanto in un settore, avendo riscontrato delle difficoltà nell'avviare l'attività di impresa in ogni ambito. La possibilità di cessione del marchio per il settore "inesplorato" neutralizza l'effetto invalidante che deriverebbe dall'assenza di impresa del registrante: DALLE VEDOVE G., *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Padova, 1997, p.182.

²⁵⁶ BGH, 23 novembre 2000, in GRUR, 2001, p.242.

La registrazione volta a mettere il marchio “nel cassetto” frustra la funzione dell’istituto²⁵⁷, e si traduce in una conquista abusiva del diritto esclusivo, in un “accaparramento del marchio”, che altera gli equilibri concorrenziali del mercato e pregiudica gli interessi dei terzi interessati all’uso del segno.

La registrazione del marchio destinato alla circolazione, invece, non crea ostacoli né distorsioni nel mercato e rispetta il ruolo identificativo del marchio anche se con riferimento ai prodotti del cessionario.

Dalla liceità della registrazione discende la validità, almeno in astratto, del trasferimento del marchio non usato.

In realtà per escludere la lesività del trasferimento del marchio non usato, occorre valutare la sua decettività nei confronti del pubblico dei consumatori.

Prima facie potrebbe ritenersi che non vi sia pericolo di inganno per i consumatori, in quanto non essendoci stato uso del marchio non è stata generata un’aspettativa dei consumatori sulle connotazioni qualitative dei prodotti cui il marchio era destinato.

Ma a ben vedere detta affermazione non è sempre veritiera.

Difatti il marchio potrebbe essere oggetto di apprezzamento da parte del pubblico, anche prima di giungere sul mercato e prima di qualsiasi esperienza di acquisto da parte dei consumatori, sulla base di una vincente campagna pubblicitaria. Potrebbe quindi accadere che il marchio acquisisca una estrema valenza simbolica e generi delle aspettative nel

²⁵⁷ SARACENO A., *Nota in tema di registrazione del marchio in malafede*, in *Giur. It.*, 12, 2009, p.2707: “[...] La norma andrebbe riferita a tutti quei casi in cui il soggetto registrante, consapevole di come i presupposti costitutivi dei diritti d’esclusiva siano ancora in itinere, ne approfitti per “battere sul tempo” un altro soggetto, titolare di una tale aspettativa, registrando lui per primo. Nello stesso senso AMMENDOLA M., *Il deposito del marchio in malafede*, in *Il Dir. Ind.*, 2002, p.257; MAYR C.M., *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell’ingegno*, in *AIDA*, 1993, p.78; RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p.107; SENA G., *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007, p.73; MARVASI C., *Le fattispecie esplicative dell’art. 19.2 c.p.i. ed il suo carattere residuale*, in *Il Dir. Ind.*, 5, 2018, p.455; SANDRI S., *La registrazione in mala fede del marchio comunitario*, in *Il Dir. Ind.*, 6, 2009, p. 527.

pubblico sia pur con riferimento a caratteristiche intangibili e immateriali.²⁵⁸ Pertanto, anche in questa ipotesi, per scongiurare il rischio di inganno nei confronti degli acquirenti, la cessione del marchio non usato, già oggetto di promozione e non utilizzato nel mercato, potrebbe richiedere una informativa da parte del cessionario sul mutamento di titolarità e sull'impiego in una dimensione diversa da quella iniziale di semplice accredito pubblicitario.

2.1.2. Il trasferimento merceologicamente parziale

Se oggetto del trasferimento è il marchio per la totalità dei prodotti, il divieto di inganno del pubblico è ipotesi residuale ed eventuale, che emerge nel caso di dissonanza tra la vecchia e ormai esaurita titolarità/uso del cedente e la esclusiva titolarità/uso del cessionario. Esso, ad esempio, si concretizza, quando il marchio richiama elementi identificativi inscindibilmente connessi al cedente e non ravvisabili nel cessionario oppure se il modo o il contesto dell'uso del cessionario genera confusione, in assenza di una informativa sul mutamento di titolarità. Il trasferimento del marchio per la totalità dei prodotti è pacificamente ammessa, salva valutazione nel concreto della decettività del trasferimento stesso.

Discorso differente merita, invece, l'ipotesi del trasferimento del marchio merceologicamente parziale, di cui all'art. 2573 c.c e all'art. 23 c.p.i, che implica necessariamente, per altra parte di prodotti, il trasferimento del marchio ad un terzo o la permanenza della titolarità dello stesso al cedente.

²⁵⁸ RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1562.

In tal caso le prerogative proprietarie appartengono separatamente a ciascun titolare e “ciascun” marchio rivendica la propria autonomia.

In questa circostanza è necessario che la “vita” del marchio di ciascun titolare sia definita nella sua traiettoria, in modo tale che non si creino delle sovrapposizioni. La valutazione di decettività non va quindi effettuata considerando il rapporto tra l’esaurita titolarità del cedente e la nuova titolarità del cessionario, ma considerando il rapporto tra gli attuali titolari/utilizzatori del marchio.

Sembra così non destare preoccupazione il trasferimento parziale del marchio per beni non simili o affini.²⁵⁹

In questa ipotesi infatti non vi sono dubbi sugli ambiti di pertinenza dei titolari del marchio e non vi è rischio di confusione tra le fonti imprenditoriali. In fondo il trasferimento merceologicamente parziale per prodotti non affini ricrea la medesima situazione che si verrebbe a costituire nel caso in cui cedente e cessionario avessero *ab origine* registrato separatamente il medesimo marchio per le due categorie di prodotti.²⁶⁰

E’, invece, più delicata l’ipotesi in cui il titolare del marchio abbia ottenuto la registrazione per prodotti identici o affini²⁶¹ e decida per un trasferimento del marchio per parte di tali prodotti.

²⁵⁹ MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.486; MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.174; GALLI C., *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p.390; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p.1569.

²⁶⁰ MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.486.

²⁶¹ La definizione di affinità è controversa: per alcuni essa corrisponde ad una omogeneità qualitativa, per cui non va cercata in termini oggettivi del prodotto, ma in relazione al modo e al contesto dell’uso del segno; per altri, corrisponde ad una contiguità merceologica.

Alcuni autori²⁶² hanno escluso la validità di detti trasferimenti in quanto lesivi del diritto esclusivo dell'uso del marchio. Nonostante la disciplina vigente testualmente superi il principio di uso esclusivo del segno, tale orientamento propone una lettura restrittiva dell'art.23 c.p.i., consentendo esclusivamente le concessioni parziali in licenza. Le licenze non esclusive difatti presuppongono un controllo da parte del titolare volto ad assicurare una costanza qualitativa dei prodotti contraddistinti, così da ricondurre la responsabilità della produzione del licenziatario al titolare del marchio, come se si trattasse di un uso unitario.

Tale visione continua quindi a difendere il principio di esclusività del marchio, posto a presidio della funzione distintiva del segno, il quale, quindi, può essere utilizzato solo per contraddistinguere prodotti aventi la medesima fonte imprenditoriale.

Appare più condivisibile l'orientamento²⁶³ possibilista, che, restando più fedele al dato letterale, ammette il trasferimento merceologicamente parziale avente ad oggetto prodotti uguali o affini.

Il trasferimento parziale richiede però degli opportuni correttivi al pericolo di decettività.

Allora appare opportuno indagare sull'effettiva fonte del rischio di confusione. A ben vedere esso non discende dal trasferimento parziale

²⁶² FAZZINI M., *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, p. 169; SENA G., *Il diritto dei marchi*, Milano, 1994, p.116; AUTERI P., *Cessione e licenza di marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.100; ABBRIANI N. - COTTINO G. - RICOLFI M., *Trattato di diritto commerciale. Diritto industriale*, Padova, 2001, p.103. In giurisprudenza App. Venezia, 21 febbraio 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, p.396.

²⁶³ MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.486; MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.174; GALLI C., *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p.390; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p.1569.

in sé, né dalla titolarità “disgiunta” del segno, ma dalle probabili differenti modalità di uso del marchio da parte dei vari titolari.

Alcuni²⁶⁴ autori hanno quindi tentato di porre degli argini ai rischi della fattispecie, proponendo una ricostruzione del “frazionamento spinto” del marchio quale negozio istitutivo di una contitolarità sul segno.

La qualificazione come “comunione” legittimerebbe pertanto il richiamo alla necessaria predisposizione di un regolamento ai sensi dell’art. 1106 c.c., idoneo ad obbligare i contitolari all’uso comune in modo da non alterarne la destinazione.

In effetti uno sforzo qualificatorio in tal senso appare obbligato.

A parte qualche perplessità che potrebbe sorgere dalla configurazione della comunione anche nel caso di prodotti affini *e non uguali*, il regolamento di cui all’art. 1106 c.c., volto a disciplinare *l’ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune*, sembra l’unico strumento risolutorio, sul presupposto tuttavia che la regolamentazione non verte solo sull’utilizzo e godimento del bene comune, ma anche sullo svolgimento delle attività imprenditoriali propedeutiche all’uso non decettivo del segno.

Ciò che quindi rileva è la predisposizione di una contrattazione di più ampio respiro, in cui le facoltà di produzione e di uso siano adeguatamente armonizzate²⁶⁵, al fine di coordinare i livelli qualitativi della

²⁶⁴ MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995, p.174; GALLI C., *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p.390; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p.1569. Per alcuni la contitolarità si può costituire solo nel caso di prodotti uguali e non di prodotti affini: MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.487.

²⁶⁵ La salvaguardia contrattuale potrebbe salvare gli effetti di un atto mortis causa che attribuisce agli eredi la titolarità dello stesso marchio ma per prodotti differenti: Trib. Reggio Emilia, 11 giugno 2002, Maserati s.p.a. c. Stilma s.p.a. e Chiara Spallanzani, in *Giur. ann. dir. ind.*, 4501.

produzione in conformità ai caratteri essenziali già percepiti dal consumatore.²⁶⁶

La qualificazione del trasferimento come contitolarità consente di rendere la pattuizione sull'uso "trasmissibile" anche agli aventi causa del cessionario, garantendo una stabilità nella tutela dei consumatori ed evitando così che meccanismi di trasferimenti fittizi a catena possano neutralizzare la vincolatività di tali patti.

La cogenza della predisposizione di accordi sulla programmazione delle modalità di esercizio dell'attività produttiva e conseguentemente di utilizzo coordinato del marchio ²⁶⁷, anche nei confronti dei terzi discenderebbe quindi dalla natura di obbligazioni *propter rem* delle pattuizioni contenute nel regolamento di comunione, ai sensi dell'art. 1106 c.c.

2.2. La limitazione territoriale

2.2.1. Il trasferimento territorialmente parziale

²⁶⁶ Il sistema introduce una sorta di obbligazione *propter rem*, incombente su tutti i successivi aventi causa divenuti titolari del marchio.

²⁶⁷ E' chiaro che la soluzione potrebbe soffrire di una scarsa applicazione pratica, in quanto è realistico pensare che gli acquirenti del marchio siano poco propensi a vincolarsi in eterno a condizioni contrattuali che regolamentino un uso comune.

Ben più ampia, e non oggetto di discussione, è la possibilità di concedere il marchio in godimento tramite contratto di licenza. La licenza, per espressa previsione di legge, può essere totale o parziale, sia merceologicamente sia territorialmente, e può essere con esclusiva o senza esclusiva. La conseguenza del co-uso è, quindi, insita nella fattispecie e il legislatore, al fine di evitare il rischio di confusione, pone degli stringenti obblighi di comportamento in capo al licenziatario. In particolare, la licenza senza esclusiva può riguardare prodotti o servizi della stessa specie di quelli fabbricati o prestati dal licenziante e/o da altri licenziatari. In tal caso, il contratto di licenza deve espressamente prevedere l'obbligo del licenziatario di utilizzare il marchio esclusivamente per prodotti o servizi identici a quelli fabbricati o prestati dal licenziante e/o da altri licenziatari. La sola previsione espressa di detto obbligo, però, non basta a perseguire lo scopo della tutela del marchio e a evitare il rischio di confusione. Ne consegue che il mancato rispetto in concreto dell'obbligo in commento comporta la possibilità per il licenziante di far valere il diritto all'uso esclusivo, ai sensi dell'art. 23, comma 2, c.p.i. Secondo l'opinione prevalente, poi, in caso di inerzia del licenziante, si potrebbe teorizzare l'applicazione della sanzione della decadenza. In tutti gli altri casi in cui non si determini co-uso del medesimo marchio per gli stessi prodotti, opera il disposto dell'art. 23, comma 4, c.p.i. che impone il generale principio della non ingannevolezza conseguente (al trasferimento o) alla licenza del marchio. Si tratta del caso in cui il licenziante concede il marchio in godimento a terzi con esclusiva oppure, senza esclusiva, ma per prodotti o servizi diversi o affini rispetto a quelli da lui fabbricati o prestati. Sono, in tali casi, più labili i rischi di confusione.

La lettera dell'art. 23 c.p.i. disciplina il trasferimento merceologicamente parziale, ma nulla statuisce sulla cessione territorialmente parziale.

Potrebbe *prima facie* trattarsi di una mera dimenticanza, dal momento che, nel 2° comma, il legislatore prevede che il marchio possa essere oggetto di licenza per la totalità o *parte* del territorio dello Stato.

Occorre pertanto indagare sulla ammissibilità della fattispecie in forza della quale due distinti soggetti divengono titolari del medesimo segno, ma con l'obbligo di operare in due diverse zone del territorio nazionale.

La valutazione sulla ipotizzabilità della cessione territorialmente parziale va *in primis* condotta alla luce della sussistenza o meno di un regime inderogabile nazionale di esclusiva.

Il legislatore non precisa a chiare lettere l'ambito territoriale di operatività del principio dell'esclusiva sul marchio, ma potrebbe di fatto ritenersi ancora vigente il principio espresso dall'art. 1 della vecchia legge marchi, che richiamava il settore nazionale. Tale ricostruzione troverebbe un appiglio nell'art. 12 c.p.i., che, dopo aver escluso la registrazione del marchio identico o simile ad un altro marchio già noto, consente eccezionalmente la registrazione del segno, in presenza di un uso precedente del marchio da parte di altro soggetto, solo se tale marchio è noto a livello locale.

Ne consegue che se la notorietà del marchio pre usato non è locale, ma nazionale, la novità del segno che si intende registrare è esclusa, perché non vi sarebbe alcuno spazio da riconoscere alla esclusiva del

registrante.²⁶⁸ I confini della titolarità del marchio sono quindi quelli nazionali.²⁶⁹

Alla luce di tali considerazioni, una ripartizione territoriale del marchio costituirebbe una violazione del principio nazionale dell'esclusiva.

In secundis la ponderazione sull'ammissibilità del frazionamento territoriale va compiuta alla luce dello statuto di non decettività.

In una simile fattispecie, pare concreto il rischio di confusione per il pubblico.

Difatti ogni imprenditore, che diviene titolare del medesimo marchio per i medesimi prodotti o servizi, anche se in ambiti territoriali diversi, potrebbe organizzare l'attività produttiva secondo propri standard qualitativi, non omogenei rispetto a quelli seguiti dagli altri imprenditori titolari dello stesso segno. Pur assumendo ogni titolare l'obbligo di produzione e vendita in una specifica zona, l'immissione nel mercato del prodotto in una determinata area dello Stato non impedisce la libera circolazione dello stesso nel resto del territorio, in forza del principio dell'esaurimento interno.

Conseguentemente sul mercato coesisterebbero prodotti con il medesimo segno ma corrispondenti a caratteristiche e qualità differenti e il

²⁶⁸ Cass., 26 settembre 2003 n.14342, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p.819: "In base all'art. 9 del R.D. 21 giugno 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 che comporta notorietà puramente locale."

²⁶⁹ ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p.465; MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.486; DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 61.

pubblico non saprebbe ascrivere la provenienza di tali prodotti all'una o all'altra impresa.²⁷⁰

Dunque alla limitazione territoriale, che si traduce in una primaria commercializzazione e distribuzione parziale per zone, non può corrispondere una circolazione limitata territorialmente, in quanto nell'ambito di un mercato aperto, il pubblico di una zona diversa può venire comunque in contatto con il bene contraddistinto dal segno "connesso" ad altra zona.

Sembra quindi doversi concludere che, in ossequio al principio di non ingannevolezza del consumatore, la mancata previsione del trasferimento territorialmente parziale non sia dipesa da una mera dimenticanza del legislatore, ma dalla intrinseca illiceità dell'operazione. La fattispecie difatti è ben diversa da quella disciplinata dall'art.23 c.p.i. della licenza parzialmente territoriale. In questo ultimo caso, infatti, il rischio di decettività viene scongiurato dall'attività di controllo compiuta dal titolare sull'uso del segno da parte dei licenziatari, che riconduce le varie utilizzazioni ad *unicum* e funge da presidio della qualità dei prodotti. Nessuna forma di supervisione è invece ipotizzabile nei trasferimenti territorialmente parziali.

In caso di trasferimenti merceologicamente parziali, così come nelle ipotesi di comunione del marchio accompagnato da couso, il pericolo di decettività viene superato mediante idonei accordi adottati dai titolari per un utilizzo concertato del marchio.

²⁷⁰ "Non si dica che il cedente potrebbe produrre e vendere in una zona, l'acquirente nell'altra; o che l'acquirente X potrebbe produrre e vendere in una zona e l'acquirente Y nell'altra; infatti, anche in questi casi si produrrebbe l'effetto dell'esaurimento. Quindi anche se si potrebbe dire che il cedente assumerebbe un obbligo contrattuale di esclusività, impegnandosi a non produrre e vendere e a non consentire di produrre e vendere, il requisito dell'esclusività nell'uso del marchio non sarebbe comunque rispettato": RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p.1517; MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.486; AUTERI P., *La licenza di marchio e il merchandising*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p.161.

Tuttavia in questa ipotesi tali pattuizioni non sarebbero comunque sufficienti per ritenere la cessione territorialmente parziale una fattispecie nel concreto attuabile.

L'operazione non si manifesta come una strada negoziale percorribile, in quanto la sua fattibilità incontrerebbe l'ostacolo dell'assenza di una forma pubblicitaria, con efficacia dichiarativa, della parzialità del trasferimento.²⁷¹

Il regime della trascrizione dei trasferimenti dei marchi difatti non è organizzato su base territoriale, ma su base nazionale.

Il carattere della parzialità territoriale non sarebbe quindi opponibile ai terzi e ciascun acquirente sarebbe ritenuto in ogni caso titolare dell'esclusiva su tutto il territorio nazionale.

Vi sarebbe quindi uno scollamento tra effettiva titolarità del marchio, come pattuita da cedente e cessionario/cessionari, e rappresentazione conoscibile dai terzi. La cessione parzialmente territoriale si tradurrebbe agli occhi dei terzi come cessione del marchio senza alcun limite territoriale ad un solo cessionario, non emergendo quindi né la permanenza della titolarità del marchio relativamente ad una zona in capo al cedente né il trasferimento del medesimo marchio relativamente ad ulteriori aree ad altri cessionari.

3. La individuazione delle garanzie in caso di trasferimento

3.1. La garanzia per evizione e la problematica della determinazione quantitativa delle somme dovute all'acquirente

²⁷¹ ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995, p.117; MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.486; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p.1517; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.335.

Non sembrano esservi dubbi sull'applicabilità della garanzia per evizione di cui all'art. 1483 c.c., nel caso in cui un terzo rivendichi la titolarità del marchio. La tutela codicistica in questione si applica, infatti, ad ogni ipotesi di trasferimento di diritti, a titolo di vendita, a prescindere dalla natura materiale o immateriale del bene in oggetto.²⁷² E' quindi pacifico che l' acquirente del marchio, che subisce la rivendica, possa richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e la scriminante tra evizione totale e parziale necessita di un piccolo accorgimento, in quanto non può concernere il marchio in sé, di cui è difficilmente concepibile una ripartizione, ma si riflette sulla totalità o parzialità dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Se l'acquirente ignorava l'altrui titolarità del marchio per tutti i prodotti per i quali è stato registrato o per una parte essenziale può richiedere la risoluzione del contratto; diversamente, può invocare la riduzione del prezzo se non era a conoscenza dell'altrui titolarità del marchio per parte dei prodotti per sé non essenziale.

Diverso è il caso - ma identici sono i rimedi - in cui un terzo rivendica la titolarità di diritti reali o personali sul marchio, quali l'usufrutto o la licenza, che non comportano una privazione totale del bene, ma una limitazione al godimento o alla disponibilità del diritto dell'acquirente. Anche in queste ipotesi l'acquirente potrà richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ai sensi dell'art.1489 c.c.

²⁷² Le norme codicistiche sulla vendita trovano applicazione "accanto" alla disciplina specifica per la circolazione di tali diritti. Ai trasferimenti dei beni immateriali si applica la stessa disciplina relativa alla vendita in generale, salve quelle norme che presuppongono necessariamente l'alienazione di cose materiali. SCOGNAMIGLIO R., *Contratti in generale. Disposizioni preliminare. Dei requisiti del contratto*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. - BRANCA G.), Bologna- Roma, 1970, p.364; FERRI G.B. - ANGELICI C., *Studi sull'autonomia dei privati*, Torino, 1997, p.194; CILLO C. - D'AMATO A. - TAVANI G., *Dei singoli contratti*, Milano, 2005, p.23; DELLE MONACHE S., *Art. 1470 c.c.*, in *Commentario breve al Codice Civile*, (a cura di CIAN G. - TRABUCCHI A.), Milano, 2018, p.557.

Tuttavia questione controversa resta quella della determinazione del *quantum* dovuto all'acquirente, in seguito alla evizione.

Il combinato disposto artt. 1479 c.c. e 1483 c.c. richiama la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per il contratto e per il bene, ma occorre vagliare l'applicabilità di tali disposizioni alla luce del diritto speciale sui marchi e della natura del marchio quale elemento di una struttura produttiva, alla cui crescita economica concorrono gli investimenti effettuati dal titolare in vista dell'uso del segno stesso, e quale collettore di clientela e "generatore" di ricchezza.

E' quindi opportuno analizzare la fattispecie coniugando le istanze dell'art. 118 c.p.i.,²⁷³ che disciplina l'azione di rivendica, dell'art. 16 Regolamento CE 6/2002, sulla tutela a favore del terzo acquirente, e dell'art. 77 c.p.i., relativo agli effetti della nullità della privativa, applicabile anche in caso di evizione.²⁷⁴

La prima questione da chiarire attiene alla rimborsabilità delle spese sostenute per il bene.

L'art. 118 c.p.i. prevede che l'avente diritto alla registrazione, in caso di vittorioso esperimento dell'azione di rivendica, si trova di fronte ad una doppia possibilità di scelta: può ottenere il trasferimento a proprio nome del titolo o, in alternativa, far valere la nullità del titolo, alla

²⁷³ Ben può accadere che un soggetto non legittimato (cd. usurpatore) richieda e ottenga la registrazione del marchio con intestazione del titolo a suo nome. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, difatti, non verifica la legittimazione del richiedente, presumendo che egli sia titolare del diritto alla registrazione (art. 119, comma 1, c.p.i.). L'usurpatore può, quindi, liberamente disporre del marchio o tramite contratto di trasferimento o tramite contratto di licenza.

²⁷⁴ FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p. 784.

quale consegue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, lett. d), e 118, comma 3, lett. b), c.p.i., la nullità del marchio.²⁷⁵

Nel primo caso sembra ripercorrersi il meccanismo dell'evizione, che dovrebbe riconoscere all'acquirente la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e delle spese sostenute.²⁷⁶

Eppure questo meccanismo trova il suo punto di arresto nel momento in cui l'acquirente in buona fede decide di invocare la tutela di cui all'art. 16 del Regolamento CE n. 6/2002,²⁷⁷ prevista a favore dell'acquirente proprio nel caso in cui un terzo venga riconosciuto titolare della privativa.

Detta disposizione attribuisce all'acquirente del marchio (usurpatore o avente causa dall'usurpatore), che ha utilizzato il segno oppure ha compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzarlo prima della trascrizione della domanda di rivendica, il diritto di ottenere dal reale titolare una licenza non esclusiva, che deve essere concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.²⁷⁸

²⁷⁵ Nella possibilità per l'avente diritto di far valere la nullità del marchio si apprezza la profonda differenza tra azione di rivendica disciplinata dal c.p.i. e azione di rivendicazione disciplinata dal codice civile all'art. 948, che si caratterizza per la sua natura essenzialmente restitutoria.

²⁷⁶ UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.694: "L'acquisto del terzo avente causa dal richiedente non legittimato può determinare tre scenari diversi: nel primo scenario l'avente diritto non legittima ex post l'attività del richiedente [...] con la conseguenza che la privativa è nulla e gli aventi causa non acquistano alcun diritto in via derivativa, nel secondo scenario l'avente diritto legittima l'attività del richiedente, [...] per corollario l'applicazione dell'art. 1472 e 1478-1479 c.c. comporta che l'atto di disposizione è da solo insufficiente a far acquistare alcun diritto all'avente causa; nel terzo scenario l'avente diritto legittima la registrazione e ratifica ex art. 2032 c.c. i successivi atti di disposizione."

²⁷⁷ Deve ritenersi che la disposizione in commento, anche se dettata in materia di modelli comunitari, sia espressione di un principio generale e, dunque, applicabile a tutte le privative, nazionali ed internazionali e, quindi, anche ai marchi nazionali. La disposizione trova il proprio precedente nell'art. 100 del Regolamento CE n. 2001/1994: FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p. 784.

²⁷⁸ Si tratta di una licenza obbligatoria, in quanto il reale titolare del marchio ha un obbligo a contrarre.

L'applicazione dell'art. 16 Regolamento CE 6/2002 induce, quindi, a ripensare alla rimborsabilità delle spese necessarie e utili fatte per il “bene”.

Difatti, se si ritiene applicabile l'art. 16 Regolamento CE 6/2002, che prevede il beneficio per l'acquirente della stipulazione del contratto di licenza non esclusiva, allora può dubitarsi dell'applicazione del comma 3 dell'art. 1479 c.c., negando il rimborso delle spese necessarie e utili fatte per il “bene”, in quanto potrebbe sostenersi che le spese per il marchio siano già “ricompensate” dalla stipulazione del contratto di licenza non esclusiva.

Una reinterpretazione delle conseguenze dell'azione di evizione alla luce del diritto speciale sui marchi appare opportuna.

L'art. 16 Regolamento CE 6/2002, tutelando l'affidamento legittimo dell'acquirente, elabora, infatti, una forma di “ristoro” agli investimenti imprenditoriali realizzati dall'utilizzatore in buona fede per l'acquisto e in vista dell'utilizzazione del marchio, per cui non vi è motivo per riconoscere ulteriori benefici all'acquirente.²⁷⁹ Gli investimenti infatti non sono altro che le spese compiute per il bene.

Non è un caso, infatti, che la durata e la ragionevolezza delle condizioni della licenza si debbano rapportare all'esigenza di ammortizzare gli investimenti, in quanto l'obiettivo è che la licenza obbligatoria esaurisca la perdita economica subita dall'acquirente a causa dell'evizione, facendo così venir meno il diritto dell'acquirente al rimborso delle spese.

²⁷⁹ Il ristoro all'avente causa o all'usurpatore non si applica se l'avente diritto alla registrazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3, lett. d, c.p.i. faccia valere la nullità del titolo. In questo caso, infatti, la nullità del titolo comporta nullità del marchio e, stante la nullità dell'oggetto, sarebbe illecita la conclusione, seppur obbligatoria, di una licenza non esclusiva: FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p. 784.

La seconda questione da chiarire attiene alla restituibilità del prezzo nella sua interezza.

L'art. 77 c.p.i., in materia di brevetto, sancisce che la declaratoria di nullità ha effetto retroattivo, ma non pregiudica i contratti conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza e il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso degli importi già versati. La norma esclude, quindi, che, nel caso di nullità del brevetto, ci possa essere la restituzione dell'intero prezzo, riconoscendo all'acquirente soltanto una somma ridotta e questo perché, fino alla declaratoria di nullità, la brevettazione dà vita ad una parvenza di esistenza e validità del diritto e da tale presunzione di validità l'acquirente ha tratto un vantaggio dall'utilizzo del titolo, che non può essere trascurato nella quantificazione delle restituzioni.

Ora, nulla osta ad una applicazione estensiva di questa disposizione, dettata in tema di brevetti, anche ai marchi e alle altre privative, in quanto esprime un criterio di valutazione generale secondo equità.²⁸⁰

Difatti, come in materia di brevetti, appare eccessiva la restituzione dell'intero prezzo, ma ragionevole - tutt'al più - il rimborso di una somma ridotta, poiché, fino alla declaratoria di nullità²⁸¹, l'acquirente

²⁸⁰ E' quindi da ritenersi superata l'opinione di chi sosteneva che in caso di nullità del marchio, il contratto di trasferimento è da considerarsi nullo per impossibilità originaria dell'oggetto, con conseguente applicazione integrale della normativa sull'indebito di cui all'art. 2033 c.c., e riconoscimento del diritto dell'acquirente alla ripetizione del prezzo per l'intero. Tra i sostenitori della tesi dell'integrale restituzione del prezzo: GRECO P. - VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1968, p.281; Trib. Milano, 28 settembre 1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1996, n.3436.

²⁸¹ Sembra opportuno, anche in riferimento a tale fattispecie, distinguere, però, a seconda che la nullità del marchio sia totale o parziale, ovvero sia, venga dichiarata per tutti o solo per parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato e successivamente trasferito. Infatti, nel caso di nullità parziale del marchio, si dovrebbe ritenere anche il contratto di trasferimento parzialmente nullo, con conseguente applicabilità dei principi dettati dall'art. 1419 c.c. In particolare, solo nel caso in cui la nullità sia essenziale, anche se parziale, è investito l'intero contratto. In caso contrario, il contratto resta valido ed efficace per la parte (di marchio) non oggetto di declaratoria di nullità: FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p. 784, richiama SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2011, p. 302.

ha beneficiato del titolo, analogamente, in materia di marchi e per tutte le privative, appare plausibile negare la restituzione del prezzo e riconoscere solo il rimborso dell'equo compenso, perché, soprattutto in questo caso, considerata l'attitudine del marchio di generare immediata ricchezza, l'acquirente ha tratto un utile dal godimento, seppur temporaneo, della privativa, dal momento della cessione alla declaratoria di nullità.

In tale godimento trovano la loro causa, almeno in parte, i corrispettivi pagati, per cui resta al giudice la valutazione della somma dovuta all'acquirente, nel *quantum* e nell'*an*, considerando le circostanze di stipulazione ed esecuzione del contratto, la consapevolezza o meno del cedente della nullità del titolo, la resistenza alla declaratoria di invalidità, il tempo intercorso tra contratto e pronuncia, i vantaggi concreti conseguiti dal cessionario.²⁸²

Ne sono una conferma i regolamenti comunitari che, in materia di marchio comunitario (art. 62 del Regolamento UE n.1001/2017, preceduto dall'art.54 Regolamento CE n.207/2009) e in materia di modelli (art. 26 Regolamento CE n.6/2002), limitano gli effetti della nullità della privativa alla possibilità di richiedere, nella *misura giustificata* dalle circostanze, il rimborso degli importi versati in virtù del contratto.

Si riscontra una situazione analoga anche nel caso in cui un terzo abbia subito un'azione di rivendica del marchio da parte del titolare, in quanto, anche in questa ipotesi, l'acquirente ha legittimamente fatto

²⁸² FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p. 784; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.543; SENA G., *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007, p.191; CARTELLA M., *Brevetti per invenzioni industriali*, in FRANCESCHELLI R., *Brevetti, marchio, ditta, insegna, I*, Torino, 2003, p.420; PENNISI R., *Sub art. 77*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013, p. 926.

affidamento sulla reale titolarità del segno e tratto vantaggio dall'utilizzo dello stesso, dall'acquisto al trasferimento ex art. 118 c.p.i. del marchio a favore del titolare effettivo.

Principi di ragionevolezza ed uguaglianza suggeriscono quindi un'applicazione dell'art. 77 c.p.i. anche nel caso di evizione del marchio.²⁸³

Conseguentemente, deve ritenersi che nel caso in cui un terzo rivendichi la titolarità del marchio ed ottenga il trasferimento a suo favore, l'acquirente non possa invocare la tutela generale di cui all'art. 1479, comma 2, c.c., richiedendo la restituzione dell'intero prezzo, ma debba "accontentarsi" della tutela speciale di cui all'art. 77 c.p.i.²⁸⁴

Una soluzione in tal senso sembra opportuna anche al fine di coordinare gli effetti delle scelte dell'avente diritto di fronte alla registrazione del marchio effettuata a nome di altro soggetto.²⁸⁵

In altri termini, le tutele a favore dell'acquirente non possono essere differenziate, a seconda della scelta adottata dall'avente diritto: sarebbe difatti assurdo riconoscere all'acquirente l'intero prezzo (e non soltanto l'equo rimborso) poiché l'avente diritto ha deciso di ottenere il

²⁸³ FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p. 783; DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2012, p.205.

²⁸⁴ Trib. Milano, 26 ottobre 1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1998, n. 395; App. Trento, 8 novembre 2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, n.4691.

²⁸⁵ La disciplina della garanzia per evizione opera di diritto (salvo patto contrario ex art. 1488 c.c.) nel caso di trasferimento a titolo oneroso, mentre, nel caso di trasferimento a titolo gratuito opera solo in presenza di determinati presupposti indicati dalla legge e, precisamente, dall'art. 797 c.c., dettato in tema di donazione (ovvero sia, quando il donante abbia espressamente promesso la garanzia, l'evizione derivi da colpa grave o dolo del donante oppure il contratto preveda degli oneri a carico del donatario o si tratti di donazione remuneratoria). Nel caso, invece, di contratto di licenza, occorre riflettere sull'applicabilità delle garanzie previste dalla disciplina dettata in tema di locazione (ed estensibile a tutti i contratti che costituiscono un diritto personale di godimento) dagli art. 1575 e 1585 c.c., che impongono, tra l'altro, al licenziante di garantire il pacifico godimento del bene concesso in godimento. Tale conclusione porta a ritenere ammissibile la richiesta, da parte del licenziatario, del risarcimento del danno. Occorre riflettere, anche in questo caso, se l'ammontare del danno possa tenere in considerazione l'equo compenso all'art. 77 c.p.i. Se, invece, viene attribuito il diritto al godimento del marchio, a titolo gratuito, come nel comodato, sul titolare non grava alcun obbligo di garantire il pacifico godimento, che possa essere sanzionato, in caso di inadempimento, con una richiesta di risarcimento del danno.

trasferimento dell'attestato di registrazione del marchio a suo nome e non di far valere la nullità della registrazione.²⁸⁶

3.2. Le altre ipotesi di garanzia a favore dell'acquirente. La rilevanza delle garanzie contrattuali

La connotazione del marchio come bene dalla funzione identificativa e a formazione progressiva, stante la rilevanza dell'uso ai fini della permanenza dell'esclusiva, rivela la necessità di approntare un'ulteriore tutela a favore dell'acquirente, nell'ipotesi di trasferimento del marchio.

Può infatti accadere che, nel momento perfezionativo della vendita, siano in corso procedimenti volti a minacciare l'esistenza del marchio trasferito (quali, ad esempio, le azioni di decadenza per non uso o volgarizzazione)²⁸⁷ o volti a proteggere il marchio dall'altrui contraffazione, di cui l'acquirente sia venuto a conoscenza soltanto successivamente al trasferimento.

Sarebbe plausibile riconoscere il diritto dell'acquirente al risarcimento danni, nel caso in cui il venditore, ai sensi dell'art. 1337 c.c., abbia in mala fede omesso determinate informazioni, essenziali ai fini della scelta contrattuale. Potrebbe ipotizzarsi, inoltre, un'applicazione analogica dell'art. 77 c.p.i., con riconoscimento all'acquirente di un equo

²⁸⁶ Resta da definire se l'equo compenso ricomprenda anche il risarcimento danni in caso di dolo o colpa grave del cedente. Alcuni autori ritengono che, il diritto al risarcimento del danno rimane assorbito dal diritto all'equo rimborso di cui all'art. 77 c.p.i., per cui l'eventuale colpa o dolo dell'usurpatore dovrebbero essere valutate esclusivamente ai fini della quantificazione dell'equo rimborso: FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p. 783; DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2012, p. 205.

²⁸⁷ Diverso è il caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto un marchio dichiarato nullo. In tal caso, infatti, il negozio è da ritenersi nullo per impossibilità originaria dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 77 c.p.i.: FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p. 784.

rimborso del prezzo versato, in virtù del vantaggio goduto fino a che non sono stati contestati l'uso, la capacità distintiva, la liceità del marchio.

Tuttavia tali rimedi paiono tutelare l'acquirente soltanto al termine del procedimento e nel caso in cui esso si concluda a suo svantaggio.

E' ammissibile allora l'applicazione, in questi casi, delle garanzie legali previste dal codice civile?

Potrebbe, *medio tempore*, valutarsi il richiamo alla tutela prevista dall'art. 1490 c.c. o dall'art. 1497 c.c., spingendosi a qualificare la pendenza di procedimenti quale "vizio" o "mancanza di qualità" del bene. A ben vedere, però, la garanzia per vizi sembra riconosciuta al compratore nel caso di alterazioni di carattere materiale del bene, dovute alla produzione o alla conservazione²⁸⁸, così come la garanzia per mancanza delle qualità promesse sembra richiamare un difetto corporale, che attiene ad un intrinseco attributo funzionale o strutturale del bene.²⁸⁹

Si tratta, quindi, di vizi o qualità di carattere differente dalla pendenza di procedimenti ed oggettivamente non riscontrabili nel marchio, in quanto ravvisabili esclusivamente in cose materiali, ossia in beni suscettibili di consegna e di ispezione e, quindi, passibili di una immediata denuncia nei brevi termini previsti dalla legge.

²⁸⁸ In questo senso BIANCA C.M., *La vendita e la permuta*, Torino, 1993, p.892; MACARIO F., voce "Vendita. Profili generali", in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1994, p.24; RUBINO D., *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1962, p.772; SPERANZIN M., *Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali*, Milano, 2006, p.82.

²⁸⁹ CILLO C. - D'AMATO A. - TAVANI G., *Dei singoli contratti*, Milano, 2005, p.65; LUMINOSO A., *La compravendita*, Torino, 2011, p.265; FADDA R., *La mancanza di qualità*, in *Codice della vendita* (a cura di BUONOCORE V.- FAUCEGLIA G. - LUMINOSO A.), Milano, 2018, p.592; EREDE S., *Durata delle garanzie e conseguenze della loro violazione*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento* (a cura di BONELLI F.- DE ANDRÈ M.), Milano, 1990, p.204; GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2012, p.1099.

D'altronde, anche qualora fosse ipotizzabile la garanzia per vizi o per mancanza delle qualità promesse, il termine prescrizione di un anno dalla consegna per agire in giudizio, di cui all'art. 1497 c.c., vanificherebbe di fatto la tutela dell'acquirente,²⁹⁰ trattandosi non solo di un termine rigido (in quanto inderogabilmente decorre dalla consegna), a prescindere da ogni concreta possibilità del compratore di essere edotto del vizio o della mancanza di qualità, ma in sé troppo ristretto, in quanto potrebbe accadere che l'acquirente venga a conoscenza del procedimento in corso dopo il decorso dell'anno dal contratto.

Per tali ragioni, e di fronte all'incertezza interpretativa dell'applicazione delle garanzie legali, appare opportuno corredare i contratti di trasferimento di "garanzie contrattuali", strutturate sulla base di dichiarazioni relative al segno e connesse prestazioni promesse dal venditore in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci.²⁹¹

Le clausole in questione (*representations and warranties*) costituirebbero pattuizioni accessorie, distinte ma complementari al contratto di

²⁹⁰ BONELLI F., *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento: le garanzie del venditore*, in *Dir. comm. intern.*, 2, 2007, p.293; AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013, p. 1126; Buset G., *Vendita di partecipazioni sociali di controllo e garanzie patrimoniali*, in *Nuova Giur. Civ.*, 6, 2015, p.2035; TRIMARCHI P., *Le garanzie contrattuali nell'acquisto di partecipazioni sociali*, in *Giur. comm.*, 2016, p.10.

²⁹¹ Assume quindi un ruolo essenziale l'attività di *pre-acquisition due diligence*, di supporto alle trattative, durante la quale "possono emergere profili di rischio, precedentemente non apprezzati, come l'esistenza di accertamenti, controversie, questioni legali, fiscali ed ambientali, delle quali non si può ragionevolmente prevedere l'esito, le quali comportano la necessità per il potenziale acquirente di tutelarsi mediante la predisposizione di congrue garanzie contrattuali.": ALPA G. - SACCOMANI A., *Procedure negoziali, due diligence e memorandum informativi*, in *I Contratti*, 3, 2007, p.267; CAROLA G., *Tipologie di «due diligence»: criteri di classificazione*, in *Dir. Prat. Società*, 2005, p.20; PICONE L., *Trattative, due diligence ed obblighi informativi delle società quotate*, in *Banca, Borsa, Titoli di Credito*, 2004, p.235; D'ALESSANDRO C., *Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell'acquirente*, Milano, 2003, p.7; PINTO M., *Le garanzie «patrimoniali» nella vendita di partecipazioni azionarie di controllo: qualificazione giuridica e termini di prescrizione*, in *Riv. soc.*, 2003, p.411. Nello stesso senso, THE EUROPEAN IPR HELPDESK, *Fact Sheet IP due diligence: assessing value and risks of intangibles*, in www.iprhelpdesk.eu; COCKBURN I., *IP Due diligence - a necessity, not a luxury*, in www.wipo.int; MEILMAN E.A. - BRADY J.W. jr, *Due Diligence in Transactions Involving Intellectual Property*, in *The Licensing Journal*, 2014, p.14; VALOIR T. - DAI M., *Effective Global Intellectual Property Due Diligence*, in *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 4, 20, 2008, p. 4, che suggerisce il deposito di una somma, pari al 10-15% del prezzo, nel caso in cui venga presentato un ricorso per violazione nei primi anni dalla vendita: "One way of addressing an unknown infringement risk is to escrow 10 percent to 15 percent of the purchase price in the event that an infringement claim is made with the first year or two after closing".

trasferimento, con funzione, da un lato, descrittiva e dall'altro lato, assicurativa-indennitaria. Si tratterebbe, quindi, di un binomio pattizio, volto a ridurre l'asimmetria informativa tra venditore e acquirente e a tutelare la buona fede dell'acquirente che fa affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni dell'alienante. La tutela si concretizza di fatto nella previsione di un obbligo indennitario a carico del venditore in caso di divergenze tra la situazione reale e situazione dichiarata, spesso associata ad un obbligo di deposito in *escrow* a garanzia dell'adempiimento, o il riconoscimento all'acquirente di un diritto di recesso dal contratto.²⁹²

La qualificazione di tali pattuizioni, come sostenuto dalla Suprema Corte, quali convenzioni atipiche di garanzia pura,²⁹³ consente di svincolarle dai brevi termini prescrizionali di cui all'art. 1495 c.c. e di collegarle al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Le R&W quindi non costituirebbero una mera riproduzione delle clausole di garanzia per vizi o per mancanza delle qualità promesse previste dal legislatore, in quanto le relative dichiarazioni non concernono

²⁹² E' comunque fatta salva l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge: annullamento del contratto per dolo, risoluzione del contratto o risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 c.c.: AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013, p.1147.

²⁹³ Cass., 24 luglio 2014 n.16963, in in www.dirittocivilecontemporaneo.com, 2014, 10; App. Genova, 6 novembre 1964, in *Il Foro It.*, 90, 5, 1967, p. 965. In dottrina: TERSILLA S., *Le clausole di garanzia nei contratti di acquisizione*, in *Dir. comm. internaz.*, 2004, p.116; DALLA MASSARA T., *La Cassazione su cessione di partecipazioni sociali e prescrizione dell'indennizzo pattuito in caso di sopravvenienze: per una nuova impostazione della questione in termini di obbligazione pecuniaria sottoposta a condizione sospensiva*, in www.dirittocivilecontemporaneo.com, 2014, p.10; IORIO G., *Vendita di partecipazioni sociali: garanzie contrattuali e termine di prescrizione*, in *Giur. it.*, 2014, p.1406; CROSIO S. - GREGORI C., *Acquisizione di società ad ad elevato contenuto tecnologico: clausole di earn out e dichiarazioni e garanzie del venditore*, in *Contratto e impresa*, 3, 2000; CONFORTINI C., *Clausole di rappresentazione e garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2019; CORRIAS P., *Garanzia pura e contratti di rischio*, Milano, 2006; PANZARINI E., *Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario* (a cura di GALGANO F.), Torino, 1995, p.247; D'ALESSANDRO C., *Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell'acquirente*, Milano, 2003, p.148, secondo cui "le clausole in parola comportano obblighi autonomi, aggiuntivi per l'alienante, ma non «creano» qualità del bene"; PANZARINI G., *La tutela dell'acquirente nella vendita dei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 9, 1959, p.330, che precisa che le "circostanze non possono essere giuridicamente considerate qualità, non diventano tali solo perché promesse dal venditore".

né imperfezioni materiali né attributi che incidono sull'uso, sulla funzionalità e sulla classificazione del bene in una specie piuttosto che in un'altra, ma riguardano circostanze di fatto o di diritto sul bene.²⁹⁴

Poiché la garanzia verte su elementi differenti dalle qualità non vi è ragione per richiamare i termini di cui all'art. 1495 c.c.

Tali pattuizioni non sono quindi riconducibili a nessuno degli schemi disciplinati dal legislatore, ma sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti. Ricondurle allo schema tipico di cui all'art. 1497 c.c. significherebbe, inoltre, mortificare la volontà dei privati, i quali determinano specificamente, nelle clausole di garanzia, le modalità e le tempistiche dell'azione a tutela dell'acquirente, i massimali di responsabilità, i casi in cui è limitata od esclusa la responsabilità del venditore.²⁹⁵

La non associabilità della garanzia contrattuale *de qua* alla garanzia legale emerge ancor di più quando le parti decidono di accompagnare le dichiarazioni con una clausola di "rimedio esclusivo" (o *exclusive remedy*).

Detta pattuizione, infatti, prevedendo che l'indennizzo contrattualmente sancito sia sostitutivo di *ogni* rimedio previsto dalla legge in relazione a qualsiasi violazione delle clausole contrattuali, comprese quelle di garanzia, in maniera inequivocabile lascia trasparire la volontà delle parti di allontanarsi dalle modalità e dalle tempistiche pre-

²⁹⁴ Cass., 8 maggio 1998 n.4657, in *Giur. It.*, 1999, 722; Cass., 3 aprile 1997 n.2885, in *Foro It.*, 1997, I; Cass. 17 dicembre 1999 n.14226, in *Mass. Giur. It.*, 1999, Cass., 3 agosto 2001 n.10728, in *Giust. Civ.*, 2002, I, 2234.

²⁹⁵ BONELLI F., *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento: le garanzie del venditore*, in *Dir. comm. intern.*, 2, 2007, p.319. Cass., 5 aprile 1976 n.1194, in *Rep. Giust. civ.*, 1976; Cass., 4 settembre 1991 n.9352, in *Giust. civ.*, 1992, 1, p.3139; Cass., 23 febbraio 2000 n.2059, in *Società*, 2000, p. 1205.

viste dall'art. 1497 c.c., per seguire altri termini e condizioni affinché il compratore possa far valere i suoi diritti.

4. Valore e corrispettivo del marchio

4.1. Il correttivo della variabilità del valore del marchio nelle fattispecie contrattuali

La difficile quantificazione del valore del marchio e la sua instabilità rendono inevitabilmente complessa l'attività di determinazione del corrispettivo nei negozi traslativi aventi ad oggetto il segno.

Può difatti accadere che nel lasso di tempo intercorrente tra le trattative/preliminare e l'atto definitivo di trasferimento, o anche subito dopo il trasferimento, fattori esogeni possano generare degli scostamenti, positivi o negativi, rispetto alla valutazione primaria del marchio e dunque rivelare una incongruità del prezzo originariamente determinato.

Ad esempio, gli effetti di azioni di contraffazione o di decadenza compiute da terzi possono determinare un crollo vertiginoso del valore del segno o, al contrario, variazioni di mercato possono incrementare i flussi reddituali connessi al marchio, rispetto a quanto preventivato nel momento delle trattative e dell'accordo finale.

E non solo. Anche fattori endogeni possono essere decisivi ai fini della variabilità del valore del segno.

I trasferimenti aventi ad oggetto il marchio presentano una peculiarità: nel corso delle trattative aventi ad oggetto il marchio e fino al suo trasferimento, difatti, il titolare - a differenza del proprietario di qualsiasi altro bene mobile o immobile - non smette di utilizzare il segno e tale utilizzo incide non solo sull'esistenza, in quanto volto a preservare il bene dal pericolo di decadenza, ma anche sul valore economico del

segno nel mercato. Pertanto, anche le scelte imprenditoriali di sfruttamento del marchio possono generare oscillazioni di valore e rivelarsi determinati per la quantificazione del prezzo.

Entrambe le parti hanno quindi interesse a concordare il prezzo ponderando le fluttuazioni di valore fino al momento del trasferimento o, addirittura, fino ad un certo termine successivo al trasferimento, in quanto i risultati economico- reddituali dell'impiego del segno possono manifestarsi anche dopo un determinato lasso di tempo dall'accordo definitivo.

Per tali ragioni, appare opportuno strutturare i trasferimenti quali vendite con prezzo determinabile, prevedendo una riserva di accordo successivo sul prezzo. In tali casi, la determinazione del prezzo avviene dopo il trasferimento, in un secondo momento, sulla base di una valutazione degli eventi intercorsi.²⁹⁶

Sebbene detta clausola consenta di fissare il prezzo sulla base di valori aggiornati, annullando eventuali incongruenze e/o inesattezze riscontrate in fase di *due diligence*²⁹⁷, essa piace poco al soggetto alienante

²⁹⁶ Il negozio non è da ritenersi incompleto, ma completo, valido ed efficace, in quanto contenente un criterio per la determinazione del prezzo. Il prezzo si considera determinabile: il mancato accordo determina la nullità del contratto, con efficacia retroattiva, per mancanza di un requisito essenziale, e impossibilità di determinazione: RUSSO E., *Della vendita. Disposizioni generali. Delle obbligazioni del venditore*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2013, p.82; LUMINOSO A., *La compravendita*, Torino, 2011.

²⁹⁷ FREUND J.C., *Anatomy of a merger: strategies and techniques for negotiating corporate acquisitions*, in *Law Journal Seminars-Press*, New York, 1975, p.6; FELDMAN S.G., *The use of performance (not economic) earn-outs in computer company acquisition*, in *Insights - The corporate and securities law advisor*, 10, 8, 1996, p.1; BLANCHARD K.S., *The taxman cometh: handling earn-out in business acquisitions*, in *Business law today*, 6, 5, 1997, p.59; KLING-NGENT S., *Negotiated acquisitions of companies, subsidiaries and divisions*, in *Law Journal Seminars-Press*, New York, 1998, p.17; TALLAU C., *The Value of Earn-out Clauses: An Option-based Approach*, in *Business Valuation Review*, 2009; DAVIS LUX M., *Protecting buyers in M&A transactions: thinking beyond indemnification and escrows*, in *24 S. Carolina Lawyer* 44, 2012, p. 3; GILSON R.J., *Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing*, in *94 Yale Law Journal*, 1984, p. 239. Tali clausole sono state mutate nel nostro ordinamento, come spesso accade nell'ambito della contrattualistica commerciale, dall'esperienza americana che le ha conosciute nell'ambito delle compravendite delle società ad elevato contenuto tecnologico, caratterizzate da una storia molto breve e priva di un track record significativo ma, allo stesso tempo, da tassi di crescita particolarmente elevati.

che si trova a trasferire il suo diritto senza incassare nulla al momento dell'accordo.

Appaiono quindi più allettanti quelle pattuizioni di determinazione del corrispettivo *ex ante*, con riserva di revisione in un secondo momento tenendo conto degli accadimenti, positivi e negativi, accaduti entro un determinato termine.²⁹⁸

In tal caso, l'obiettivo viene raggiunto mediante l'inserimento in atto delle clausole di aggiustamento prezzo.²⁹⁹ Tali pattuizioni consentono al venditore di beneficiare di un immediato versamento di corrispettivo e che potrà in un secondo momento essere poi aumentato o ridotto, tutelando così sia l'acquirente sia il venditore.

Tali clausole necessitano, però, di un accordo collaterale di natura correttiva.

Se la revisione o la determinazione del prezzo aggiuntivo viene fissata ad un momento successivo all'accordo definitivo, di fatto tali clausole pongono a carico del venditore il rischio di una non profittevole gestione del marchio, nel periodo intercorrente tra le trattative e la vendita.

E' però necessario che anche il venditore non subisca pregiudizi per la gestione successiva al trasferimento. E' cioè indispensabile che, nel periodo tra il trasferimento e il termine finale, venga sorvegliata l'utilizzazione del bene effettuata dal compratore, che ne ha acquistato la

²⁹⁸ AA.VV., *Acquisizioni societarie: pricing, earnout e altre previsioni contrattuali relative al corrispettivo*, in *Amm. e fin.*, 5, 2014; BONELLI F., *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento: le garanzie del venditore*, in *Dir. comm. intern.*, 2, 2007; DE NOVA G., *Il sale and purchase agreement: un contratto commentato. Lezioni di diritto civile*, 2009, Torino, 2011; IORIO G., *Vendita di partecipazioni sociali: garanzie contrattuali e termine di prescrizione*, in *Giur. it.*, 2014; SANGIOVANNI V., *Contratto di cessione di partecipazione sociale e clausole sul prezzo*, in *Contr.*, 12, 2011; VIGEZZI R.-MEZZETTI P., *Le rettifiche di purchase price tra il "signing" e il "closing"*, in *Soc.*, 5, 2011.

²⁹⁹ CIRINO POMICINO S., *Clausola di aggiustamento prezzo*, in CONFORTINI M., *Clausole negoziali*, Milano, 2017, p.1339; SEBASTIANELLI M., *Clausole aggiustamento prezzo: trattamento contabile e fiscale*, in *Amministrazione e finanza*, 11, 2017, p.23.

disponibilità, al fine di evitare che egli conquisti una esclusiva nell'attivazione della clausola di aggiustamento.

Pertanto sarebbe preferibile accompagnare dette clausole con accordi di gestione unitaria del marchio o di supervisione da parte del venditore per il periodo ulteriore dopo l'accordo.³⁰⁰

Quando il marchio ha una "storia" commerciale limitata, e vi è una notevole divergenza di valutazione del valore del marchio, in relazione a differenti aspettative di monetizzazione, la clausola *earn out* può costituire un apprezzabile punto di incontro tra gli interessi dei venditori e quelli degli acquirenti.

Le formule *earn out*, nate nella contrattualistica statunitense e pacificamente accolte nell'ordinamento italiano,³⁰¹ ferma restando una quota fissa di prezzo, prevedono un incremento a favore del venditore al verificarsi di determinate condizioni.

Si tratta quindi di clausole di completamento del prezzo, su base eventuale e condizionate al raggiungimento di determinati ricavi o livelli di profitto direttamente connessi al marchio (*economic earn out*) o di determinati obiettivi, quali ad esempio l'inserimento in determinati mercati (*performance earn out*) per un dato periodo successivo all'accordo definitivo.³⁰²

³⁰⁰ Il compratore infatti potrebbe tentare di mettere in atto comportamenti tesi ad abbassare la redditività nel periodo considerato: GAMBARO F. L., *Arbitraggio e perizia contrattuale nelle clausole Price Adjustment ed Earn Out*, in *Riv. dir. priv.*, 1, 2014, p.109.

³⁰¹ Sulla validità delle clausole *earn out*: Cass. 5 luglio 2000 n.8969, in *Massime di Giustizia civile*, 2000, p.1495; Trib. Milano, 16 maggio 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, 9 luglio 2018, in *Società*, 2019, 7, p.817.

³⁰² CROSIO S. - GREGORI C., *Acquisizione di società ad ad elevato contenuto tecnologico: clausole di earn out e dichiarazioni e garanzie del venditore*, in *Contratto e impresa*, 3, 2000; AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013, p.1114; GAMBARO F. L., *Arbitraggio e perizia contrattuale nelle clausole Price Adjustment ed Earn Out*, in *Riv. dir. priv.*, 1, 2014, p.93; CIRINO POMICINO S., *Clausola di earn out*, in CONFORTINI M., *Clausole negoziali*, Milano, 2017, p.989; PENZO G., *Earn-out e dintorni*, in *Soc.*, 7, 2019, p.817.

Le parti stabiliscono in anticipo l'ammontare di tale porzione aggiuntiva di prezzo o, in alternativa, i criteri per determinarla (ad esempio in percentuale rispetto ad un dato reddito percepito), richiamando con precisione la documentazione tecnica per il calcolo del valore o indicando preventivamente il soggetto delegato all'apprezzamento tecnico.

4.2. Il correttivo della variabilità del valore del marchio nelle fattispecie societarie

La problematica della incertezza del valore del marchio emerge anche nel caso di conferimento del segno in società in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale,³⁰³ incidendo non solo sulla regolamentazione dei rapporti tra i soci, in quanto si riflette sulla quantificazione del valore della partecipazione sociale del conferente il marchio e conseguentemente di tutte le altre partecipazioni, ma anche, nelle società di capitali, sulla tutela dell'integrità del capitale sociale.

La disciplina generale delle società per azioni offre i correttivi di cui all'art.2343, comma 4, c.c., che potrebbero essere utilizzati per "attutire" le eventuali rilevanti oscillazioni del valore del marchio nell'arco

³⁰³ E' pacifico il conferimento del marchio in società. Il principio di libera trasferibilità del marchio deve, infatti, intendersi applicabile *tout court* anche nelle vicende societarie, in forza del riconoscimento del valore di scambio del segno e, dunque, della sua idoneità ad incrementare il patrimonio sociale. Il marchio, sia registrato sia di fatto, è quindi conferibile in quanto bene suscettibile di valutazione economica e qualificabile come prestazione di dare: CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale*, Torino, 2, 2011, p.190; DI SABATO F., *Diritto delle Società*, Milano, 2003, p.165; COTTINO G., *Diritto societario*, Padova, 2006, p.244; MIOLA M., *I conferimenti in natura*, in *Trattato delle società per azioni* (diretto da COLOMBO G.E. - PORTALE G.B.), Torino, 1998, p.75; LABRIOLA M., *I conferimenti nella s.p.a.*, in *Studi e materiali* (a cura del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO), III, Milano, 2004, p.253; UFFICIO STUDI CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO, *Conferimento di marchio non registrato in s.r.l.*, risposta a Quesito n.81 - 2007/1.

temporale intercorrente tra la stima e il conferimento, mediante il controllo degli amministratori³⁰⁴.

Dunque, la revisione ad opera degli amministratori della perizia effettuata dall'esperto designato dal tribunale, ex art.2343 c.c., potrebbe soccorrere in aiuto per limitare gli effetti di una sovrastima del marchio conferito.

Si tratta però di correttivi dall'operatività limitata.

In primo luogo, poiché presuppongono che la variazione emerga nel breve lasso di tempo di massimo 120 giorni, considerando il fatto che la perizia non può essere anteriore di 120 giorni dalla data dell'atto³⁰⁵.

In secondo luogo, poiché sono attuabili solo se la variazione è di senso negativo ed è superiore all'un quinto, restando escluse dai correttivi le ipotesi di accertamento di un conferimento sottostimato nella perizia dell'esperto o di una variazione di valore non rilevante secondo il rapporto numerico di cui all'art. 2343 c.c.

³⁰⁴ L'ordinamento non indica quali modalità di valutazione seguire. L'assenza, riconducibile all'impossibilità di stabilire a priori un criterio unico e idoneo, da un lato, determina incertezza sulla individuazione del criterio più attendibile che il professionista dovrà seguire e, dall'altro lato, pone un problema di determinazione dell'ambito del controllo degli amministratori. E', difatti, opinabile se l'indagine degli amministratori debba ritenersi circoscritta all'applicazione concreta dei criteri seguiti nella prima stima, assicurando, in questo modo, una omogeneità di scelta, oppure se debba concernere anche la valutazione della correttezza e della opportunità della scelta dei criteri di valutazione seguiti nella stima dell'esperto. Appare, tuttavia, preferibile che il controllo degli amministratori entri nel merito della scelta dei criteri, in quanto l'erroneità della valutazione potrebbe derivare anche dall'applicazione corretta di un criterio arbitrario ed illegittimo: PAVONE LA ROSA A., *Gli interessi tutelati dalla disciplina dell'art. 2343 c.c.*, in *Riv. soc.*, 1965, p.804; GRANIERI M., *Valutazione "qualitativa" della proprietà industriale, rating dei titoli brevettuali e stima del rischio nelle operazioni di finanziamento*, in *Giur. comm.*, 2012, p.512; EREDE M., *Commento all'art. 2343 c.c., Costituzione - Conferimenti- Azioni*, in *Commentario alla riforma delle società* (diretto da MARCHETTI P. - BIANCHI L.A. - GHEZZI F. - NOTARI M.), Milano, 2018, p.417.

³⁰⁵ COMITATO INTERREGIONALI DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, H.A.2 - (*Validità temporale della relazione di stima di conferimento* - 1° pubbl. 9/04) La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all'atto; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, massima V. (Aggiornamento temporale della perizia di stima dei conferimenti in natura - art. 2343 c.c.) La stima richiesta dall'art. 2343 c.c. deve riferirsi a valori aggiornati rispetto alle operazioni per le quali è preordinata, e tali non possono ritenersi valori riferiti ad oltre quattro mesi prima dell'atto costitutivo o dell'assemblea che delibera l'aumento di capitale.

Inoltre si tratta di un correttivo previsto soltanto per le s.p.a.³⁰⁶, non essendo menzionato alcun richiamo alla verifica dei valori di conferimento da parte degli amministratori³⁰⁷ nella disciplina delle s.r.l.³⁰⁸, lì dove emerge esclusivamente la necessità di una valutazione compiuta da un esperto scelto dalle parti, ex art. 2465 c.c., né tanto meno nella disciplina delle società di persone, nelle quali il problema dell'integrità del capitale sociale può dirsi attenuato.

Pertanto, al di fuori dei casi in cui sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2343 c.c., il valore del conferimento si cristallizza come valore storico e il conferimento diviene definitivo.

La fluttuazione inciderà a livello patrimoniale, determinando, nel caso di incremento, la possibilità di precedere con un aumento gratuito del capitale, nel caso in cui sia stato possibile rivalutare il conferimento e creare un'apposita riserva da rivalutazione³⁰⁹, e, nel caso di decremento, l'insorgenza degli inconvenienti derivanti da una riduzione nominale del capitale.

³⁰⁶ Secondo alcuni, la divergente disciplina deriverebbe dalla necessità di semplificare la materia, mediante un'accentuata responsabilizzazione dei soci in sede di atto costitutivo e di scelta dell'esperto, e una concentrazione della responsabilità in capo all'esperto. Considerando la base ristretta societaria, il legislatore ha probabilmente ritenuto che i soci non intendano mettere "a repentaglio", nel caso di sopravvalutazione di un conferimento, le percentuali di partecipazione: TASSINARI F., *I conferimenti e la tutela dell'integrità del capitale sociale*, in CACCAVALE C. - MAGLIULO F. - MALTONI M. - TASSINARI F., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007, p.104. Queste riflessioni andrebbero rivisitate alla luce della riforma sulle PMI in forma s.r.l. che predispone strumenti per allargare la compagine societaria.

³⁰⁷ Critici sulla scelta legislativa ROSAPEPE R., *Articoli 2464 e 2465*, in *La riforma delle società* (a cura di SANDULLI M. - SANTORO V.), Torino, 3, 2003, p.36; SALAFIA V., *Il modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, p.5; MIOLA M., *Capitale sociale e conferimenti nella "nuova" società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2004, p.687.

³⁰⁸ Per evitare che la stima inesatta possa condurre alla formazione fittizia del capitale sociale, potrebbe ritenersi opportuno un accertamento sulla sussistenza di eventuali minusvalenze da parte degli amministratori, nel rispetto dei doveri di gestione secondo i principi di diligenza professionale e correttezza, soprattutto quando il valore del bene conferito, come il marchio, ha una intrinseca instabilità.

³⁰⁹ CERA M., *Il passaggio di riserve a capitale*, Milano, 1988, p.122; GAVELLI G., *Natura e conseguenze civilistico-fiscali del saldo attivo di rivalutazione*, in *Corr. Trib.*, 2009, p.918; BUSI C.A., *Riduzione del capitale nelle s.p.a. e s.r.l.*, Milano, 2010, p.90; DIVIZIA P. - OLIVIERI L., *Riserva da rivalutazione ex d.l. 29 novembre 2008 n.185 ed intervento notarile*, in *Not.*, 3, 2013, p.297.

E' chiaro che ogni divergenza si tradurrà in un vantaggio o in uno svantaggio per l'intera compagine sociale e per la società, e non in una riquantificazione della partecipazione del socio conferente.³¹⁰

Un simile risultato potrebbe, invece, essere conseguito mediante l'applicazione di un meccanismo di maggiorazione della partecipazione, subordinato al conseguimento, successivamente al conferimento, di un determinato risultato, quale un incremento reddituale atteso e dipendente dal conferimento, derivante, ad esempio, dall'ingresso in un nuovo mercato o dalla "combinazione" del marchio con il complesso aziendale della società conferitaria.³¹¹

Tuttavia è necessario valutare l'ammissibilità dell'*earn out* in ambito societario alla luce della compatibilità con il principio dell'integrità del capitale sociale.³¹²

Non pare esservi violazione dell'art. 2343 c.c. qualora il perito riesca ad attestare che il conferimento del marchio abbia, già al momento dell'operazione, un valore sufficiente a "coprire" entrambe le emissioni, essendo almeno pari al relativo intero ammontare del capitale.

Le parti potrebbero, quindi, giungere alla determinazione di far effettuare il conferimento ad un valore "ridotto", riconoscendo al conferente il diritto all'*earn out* - cioè all'assegnazione di ulteriori azioni- sol-

³¹⁰ La correttezza della valutazione delinea i profili di responsabilità sia degli amministratori sia dell'esperto. E' proprio l'art. 2343 c.c. a sancire che l'esperto risponde dei danni causati ai soci, alla società e ai terzi. La responsabilità è di natura, oltre che penale e disciplinare, anche contrattuale: pur non ravvisandosi l'esistenza di un vero e proprio contratto tra conferente, società, terzi ed esperto, giusta la nomina giudiziale, si ritiene sussistente, ai sensi dell'art. 1173 c.c., in quanto derivante da atto, fonte di obbligazioni, in conformità all'ordinamento.

³¹¹ E' chiaro che i soci potrebbero elaborare anche ulteriori strumenti per far sì che venga riconosciuto un maggior o un minor peso in società in forza della variazione del valore del conferimento. Si può pensare ad un patto parasociale.

³¹² CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, massima 170 - *Aumento del capitale sociale con earn out e bonus shares* (artt. 2346, 2440, 2343 e 2343-ter c.c.); VITALI M.L., *Conferimento d'azienda, valore di conferimento e clausola di earn out*, in *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti: Liber discipulorum* (a cura di VENTORUZZO M.), Milano, 2011, p.739.

tanto in un secondo momento, accertato il maggior valore del conferimento.

In tal caso il socio procederà con un conferimento sottovalutato, ma soltanto temporaneamente, considerando il fatto che, al verificarsi delle condizioni, il valore del marchio e il valore delle azioni assegnate al conferente si riallineeranno. D'altronde, le indicazioni presenti nella relazione di stima non vincolano l'apprezzamento attribuito dalle parti al conferimento e dunque la determinazioni del valore delle azioni assegnate al conferente, potendo i soci attribuire ad un determinato conferimento un valore inferiore rispetto a quello stimato.³¹³

Autorevole dottrina³¹⁴ ritiene non esservi violazione del principio di integrità del capitale sociale nemmeno nel caso in cui il perito non riesca ad attestare la sufficienza del valore del marchio a coprire l'intero ammontare del capitale al momento dell'operazione, ma riesca, sulla

³¹³ “Ancor prima della nomina dell'esperto, ha inizio una fase negoziale volta ad accertare il valore attribuibile al conferimento e l'entità della partecipazione spettante al soggetto conferente. Tale fase preventiva di contrattazione risulta coerente con la natura contrattuale del conferimento, il quale, in ultima analisi, si risolve in uno scambio [...] Lo svolgimento delle trattative tra conferente e conferitaria presuppone la determinazione, nei termini più oggettivi possibili, del valore attribuibile a quanto materia di conferimento, potendo, tale valore teorico essere oggetto di contrattazione tra le parti, le quali, in ragione dei rapporti di forza tra esse intercorrenti o di particolari interessi economici alle stesse facenti capo, potrebbero convenire di attribuire un valore inferiore o superiore, comunque differente, a quello risultante dalle stime effettuate.”: ZIGIOTTI F., *La determinazione del prezzo e del sovrapprezzo negli aumenti di capitale sociale a pagamento*, in *Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni straordinarie*, Milano, 2008, p.12; PEROTTA R., *Il conferimento d'azienda*, Milano, 2005, p.136; COMITATO INTERREGIONALI DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, H.A.1 - *Attestazione di valore necessaria nella relazione di stima ex art. 2343 c.c.* - 1° pubbl. 9/04: La relazione di stima ex art. 2343 c.c. deve necessariamente contenere l'attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito; COMITATO INTERREGIONALI DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, H.A.7 - *Valori nominali e valori reali nei conferimenti di beni in natura* - 1° pubbl. 09/07: I conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle azioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti; Nello stesso senso in materia di s.r.l., COMITATO INTERREGIONALI DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, MASSIME I.A.1 e I.A.8.

³¹⁴ Questa soluzione consente al perito di rispettare l'art. 2343 c.c., attestando due valori: il primo, attuale, a copertura delle azioni emesse, ed un secondo, corrispondente all'earn out, a copertura dell'ulteriore aumento equivalente al maggior valore conseguito dal marchio: MARCHETTI P.G., *Spunti sulle relazioni tra valore contabile, valore economico, valore di mercato dell'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria*, in *Giur. comm.*, I, 1993, p.205; CINCOTTI C., *Il contratto di acquisizione d'azienda mediante conferimento in s.p.a.*, Milano, 2009, p.124; VITALI M.L., *Conferimento d'azienda, valore di conferimento e clausola di earn out*, in *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti: Liber discipulorum* (a cura di VENTORUZZO M.), Milano, 2011, p.739.

base di una valutazione prognostica, ad accertare che il marchio riuscirà a “sprigionare” un maggior valore al verificarsi di specifiche condizioni in un preciso arco temporale. In tal caso, però, la stima dovrà indicare con precisione i connotati del nesso oggettivo e specifico tra l’incremento del valore e gli eventi dedotti in condizione.

Ora il punto critico resta quello operativo. Come concretamente strutturare l’operazione?

Occorre in primo luogo chiarire che l’operazione non può essere ricostruita come combinazione di due atti distinti (atto costitutivo- successiva delibera di aumento o due distinte delibere di aumento), in quanto il (secondo) aumento sarebbe privo di causa. Difatti il conferimento del marchio sarebbe unico e verrebbe effettuato in principio: essendo il marchio ormai acquisito dalla società, l’attribuzione delle azioni a titolo di *earn out* non troverebbe la sua giustificazione in un nuovo conferimento.

Occorre in secondo luogo distinguere il momento costitutivo da quello dell’aumento di capitale.

Il caso dell’aumento oneroso di capitale sembra presentare minori perplessità.

Si potrebbe infatti ipotizzare una delibera assembleare di un unico aumento, scindibile e ripartito in due *tranches*. Ad ogni tranche corrisponderebbe un’emissione: la prima avente ad oggetto le azioni da assegnare al momento del conferimento, la seconda, eventuale, avente ad oggetto le ulteriori azioni da assegnare al verificarsi della condizione. Il conferente non dovrà quindi nuovamente esprimere il suo consenso nel momento in cui si realizza il maggior valore. Difatti egli avrà già *ab origine* sottoscritto l’intero capitale: in particolare, avrà

sottoscritto la prima porzione di capitale con effetto immediato e l'eventuale incremento di capitale *sub condicione*.

La presenza della condizione non pare violare il principio di integrità del capitale sociale. Difatti, la condizione è apposta alla sottoscrizione e non al conferimento, la cui esecuzione si realizza immediatamente e in un unico contesto. Pertanto la società conferitaria acquisisce subito la disponibilità del bene.

La situazione è più complessa in sede di costituzione della società.

In tal caso, infatti, ai sensi dell'art.2329 c.c., non è percorribile la strada della sottoscrizione condizionata, poiché il capitale deve essere *contestualmente* sottoscritto. Pertanto potrebbe ipotizzarsi una sottoscrizione dell'intero capitale, ma con un doppio conferimento: uno avente ad oggetto il marchio e l'altro avente ad oggetto una determinata somma di denaro idonea "a coprire" la seconda porzione di capitale, condizionato risolutivamente al mancato verificarsi della condizione. Cosicché al mancato verificarsi della condizione, le ulteriori azioni emesse sarebbero in ogni caso coperte dal conferimento in denaro, mentre, al verificarsi dell'evento indicativo del maggior valore acquisito dal marchio, il conferimento in denaro ritornerebbe nella disponibilità del conferente e le azioni emesse risulterebbero per l'intero liberate in forza del conferimento in natura.

5. Forma e oneri pubblicitari

Le peculiarità del marchio non pongono particolari criticità nella definizione della forma e della pubblicità dei negozi di trasferimento del marchio.

La normativa nazionale³¹⁵ non richiede per la cessione e la licenza del marchio, né ai fini della validità, né a fini probatori, il rispetto di particolari obblighi formali, sancendo così il principio della libertà della forma per il trasferimento del segno, che potrà concludersi sia verbalmente sia per comportamenti concludenti.³¹⁶

Occorre tuttavia una precisazione.

Il legislatore riassume la circolazione *inter vivos* del marchio nelle fattispecie della cessione e della licenza. Esse tuttavia non costituiscono delle tipologie negoziali, ma categorie neutre di attribuzione, le quali sono di volta in volta soggette ad una specifica disciplina a seconda del titolo di riferimento. Pertanto la disciplina specifica di determinate tipologie negoziali può imporre l'obbligo di una data forma, a pena di nullità. Nulla impedisce alle parti, ad esempio, di procedere con la cessione del marchio *cum animo donandi*, la quale richiede le formalità di cui all'art. 782 c.c., oppure con il conferimento del marchio in sede di costituzione di una società di capitali, il quale richiede le formalità di cui agli artt. 2328 c.c. e 2463 c.c.

L'assenza di specifiche formalità non determina particolari problematiche nel caso in cui il trasferimento riguardi un marchio di fatto. Difatti, coerentemente con la sua natura di bene mobile, la circolazione

³¹⁵ A differenza del marchio comunitario, la cui cessione richiede la forma scritta a pena di nullità: ex art. 20, comma 3, Regolamento (UE) 2017/1001.

³¹⁶ App. Firenze, 16 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, p.681; App. Milano, 29 settembre 2004, in *Giur. merito*, 2005, p.2637; Trib. Milano, 11 marzo 2010 (Gut Edizioni c. Baci e Abbracci Collezioni), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, p.663; Trib. Milano, 3 agosto 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2012, p.195; Trib. Bologna, 30 agosto 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, p.1291; Trib. Milano, 28 marzo 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, p.274. In dottrina GRECO P. - VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1968, p.267; MANGINI V., *La licenza di brevetto*, Padova, 1970, p.10; SPADA P., *La circolazione della privativa*, in RAVÀ T., *Diritto industriale. Invenzioni e modelli industriali*, II, Torino, 1988, p.169; MARASA G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p.500; FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014, p.772; RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p.1575; BIANCHI R., *Trasferimento di azienda, regime di circolazione dei diritti di proprietà industriale e funzione notarile*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, I, 2016, p.193.

del marchio di fatto sfugge all'obbligo di trascrizione e ogni conflitto tra più soggetti che invocano il proprio diritto sul segno si risolve secondo il criterio temporale a favore del primo utente, in analogia al principio del "possesso vale titolo" di cui all'art. 1155 c.c.³¹⁷

Desta qualche perplessità, invece, il rapporto tra la libertà della forma e l'obbligo di trascrizione previsto per i marchi registrati.

Se, difatti, pare esservi una coerenza di vedute tra il principio della libertà della forma e l'art. 138 c.p.i. che ritiene sufficiente per la trascrizione qualsiasi documentazione prevista dall'art. 196 c.p.i., quale una semplice dichiarazione non autenticata di cessione o di licenza firmata dal cedente e dal cessionario³¹⁸, non pare invece esservi allineamento tra l'art. 138 c.p.i. e il regime ordinario della trascrizione, che invece impone la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico del titolo da trascrivere.

Tale discrasia appare incomprensibile, soprattutto se si pensa che il sistema della trascrizione degli atti che comportano modificazione oggettive e soggettive dei marchi ai sensi dell'art. 138 c.p.i. è modellato sulla base del regime di trascrizione immobiliare ai sensi dell'art. 2643 c.c. e che si applicano in via analogica le disposizioni del codice civile in materia.³¹⁹

³¹⁷ Cass., 1 aprile 1994 n.3224 (Paladino c. Automobile club Palermo), in *Riv. dir. ind.*, 1994, p.267; Trib. Udine, 31 maggio 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, p.336; Trib. Bergamo, 25 marzo 1997, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, p.660; Trib. Bologna, 3 giugno 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, p.617.

³¹⁸ Circolare UIBM, 27 luglio 2005 n.471.

³¹⁹ La dottrina è pacifica sul punto: ROTONDI M., *Diritto industriale*, Padova, 1957, p.263; BOUTET S. - LODI L., *Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna*, in *Giur. Sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1978, p. 252; DALLE VEDOVE G., *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Padova, 1997, p.332; TAVOLARO L., *Circolazione del marchio e regime della trascrizione*, in *Dir. Ind.*, 2, 2004, p.142; CHIANALE A., *La funzione dei registri pubblicitari nella costituzione di garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, p.116; NIVARRA L., *Le garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, p.107.

Ma le criticità di una tale disposizione non emergono soltanto sotto un profilo di coerenza e organicità sistematica delle disposizioni.

Si pone infatti anche, anzi soprattutto, un problema di legittimità costituzionale delle disposizioni.

L'efficacia dichiarativa della trascrizione degli atti aventi ad oggetto diritti IP consente la risoluzione dei conflitti tra più aventi causa e, in quanto tale, le regole sulla trascrizione sono strumenti di preclusione del contenzioso, in conformità all'art. 24 della Costituzione. Ma ciò è vero solo se la preclusione è connessa ad una certezza legale generata da un ufficio terzo e soggetto soltanto alla legge, quale "contraltare" dell'ufficio giudiziario, che verifichi l'identità e la capacità delle parti e la legalità dell'atto.³²⁰

Se, invece, per cessioni e licenze di marchio (e quindi per le fattispecie che coprono la quasi totalità degli atti), è possibile procedere a trascrizione nei pubblici registri, con conseguenti effetti dichiarativi e probatori, a prescindere dalla autenticità del titolo, come può sostenersi che tale sistema in egual modo tuteli i terzi e assicuri la certezza dei traffici giuridici?

Non si può, quindi, non manifestare un disagio nel legittimare costituzionalmente la prevenzione del contenzioso giudiziario sulla appartenenza dei diritti di proprietà industriale risalente alla trascrizione degli

³²⁰ Appare probabilmente eccessivo l'orientamento di chi, a dispetto del tenore letterale dell'art. 138 c.p.i., ritiene comunque indispensabile la forma prevista dall'art.2643 c.c.: BOTTI L., *La trascrizione*, in *Dir. Ind.*, 4, 2011, p.345."Per attivare il meccanismo della trascrizione occorre dunque consegnare al registro documenti che abbiano il carattere dell'autenticità, tenendo presente che quest'ultima non è una forma dell'atto ma un requisito dei documenti stessi. [...] Essendo principio pacifico che il sistema di pubblicità previsto dal legislatore non possa essere supplito da equipollenti visti gli interessi a protezione dei quali è posto [di garantire la massima certezza nella circolazione dei beni e dei titoli relativi], appare necessario ed indispensabile, per tutti i casi sopramenzionati [di trasferimento dei titoli di proprietà industriale], non esclusi naturalmente quelli di fusione e di cessione, l'applicazione del procedimento richiesto dalla disciplina contenuta nel codice civile."

atti di disposizione ad essi relativi, quando tale trascrizione si basa su una scrittura non autenticata.³²¹

³²¹ SPADA P., *Prevenzione del contenzioso giudiziario e diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale*, in *Notar.*, 6, 2014, p.579.

SEZIONE 2

1. Profili problematici della costituzione di garanzie sul marchio

La rilevanza economica del marchio emerge sia a livello microeconomico, rappresentando una parte significativa del valore dell'azienda e uno strumento di affermazione dell'impresa nel mercato, sia a livello macroeconomico³²², generando flussi di ricchezza tra imprese e costituendo il motore di un mercato emergente, capace di attirare nuovi investimenti, iniziative imprenditoriali, occupazione.³²³

³²² SPOLIDORO M.S., *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, p.620; UBERTAZZI L.C., *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Dir. Ind.*, 2005, p.121; MUSCOLO G., *La valutazione dei beni di proprietà intellettuale*, in GHIA L. - PICCININI C. - SEVERINI F., *Gli organi del fallimento e la liquidazione dell'attivo*, Torino, 2010, p.240; PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.627: "I beni immateriali - e tra essi innanzitutto quelli oggetto dei diritti della proprietà intellettuale - sono sempre più rilevanti a livello macroeconomico, caratterizzandosi come « une chance de croissance, une chance de retrouver dynamisme et optimisme, une chance de créer de nouveaux emplois et d'offrir un avenir ». Ed un tale giudizio può sicuramente assumere anche la stessa dimensione microeconomica: infatti i beni immateriali costituiscono un asset importante del patrimonio aziendale, sono una componente strategica della capacità competitiva dell'impresa e della sua stessa idoneità alla produzione di risorse. In questo nuovo orizzonte si colloca dunque la tematica delle garanzie reali su quella specifica area della proprietà industriale perimetrata dalla disciplina contenuta nel recente d. lgs. 10 febbraio 2005 n.30 (codice della proprietà industriale)".

³²³ VIVANT M., *L'immatériel, nouvelle frontière pour un nouveau millénaire*, in *Juris-classeur périodique*, 2000, I, 193, p. 10: i beni immateriali rappresentano un "valeur centrale de nos sociétés, tant d'un point de vue proprement umaniste et culturel qu'économique et d'abord pragmatique"; JOUYET J.P., LÉVY M., *L'économie de l'immatériel. La croissance de demain. Rapport de la commission sur l'économie de l'immatériel*, Paris, 2006, p.7: "L'économie a changé. En quelques années, une nouvelle composante s'est imposée comme un moteur déterminant de la croissance des économies : l'immatériel.... Qu'on en juge. Il y a trente ans, être un leader de l'industrie automobile, c'était avant tout s'imposer par des critères techniques, par exemple les caractéristiques de la cylindrée. Aujourd'hui, c'est la marque, le concept, le service après-vente ou le degré de technologie intégrée dans les véhicules qui font, dans ce secteur, la réussite industrielle...Tous les secteurs industriels, des semi-conducteurs au textile, des logiciels aux télécommunications, font désormais de l'immatériel la clé de leur avenir...La valeur des entreprises repose de plus en plus sur des éléments immatériels, parfois quantifiables, parfois moins, par exemple la valeur de leur portefeuille de brevets et de leurs marques ou la capacité créative de leurs équipes."; LE-GEAIS D., *Préface* in MARTIAL N., *Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, Aix-Marseille, 2007, p. 9: "l'avènement de la propriété intellectuelle sous ses diverses formes est assurément l'un des événements majeurs pour la théorie juridique de la deuxième moitié du 20ème siècle"; TOSATO A., *Secured interests over intellectual property*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, p.93: "Throughout the latter half of the twentieth century, the world economy has undergone fundamental transformations. The relative importance of tangible property such as real estate, warehouses, machinery and inventory has diminished, as intangible property has assumed paramount significance in the success of enterprise. Further, the development of new technologies and the viral spread of communication networks have rendered possible the rise of businesses that own few tangible assets and owe their almost exclusively their IP. [...] The ability to use IPRs as the object of security interests is increasingly recognized as an attractive prospect rather than a mere eccentricity". Sullo stesso tema HENRY M., *How Effective is Your Security over Intellectual Property?*, in *Journal of Business Law*, 1991, pag.507; BEZANT M. - PUNT R., *The Use of Intellectual Property as Security for Debt Finance*, in *International philosophical quarterly*, 1997, p.297; TOWNEND D., *Intellectual Property as Security Interests: Technical Difficulties Presented in The Law*, in *International philosophical quarterly*, 1997, p.169; BROMFIELD V. - RONECKLES J., *Taking Security over Intellectual Property. A Practical Overview*, in *European Intellectual Property Review*, 2006, p.344; DREW J. - STARMER M., *Taking Security over Intellectual Property. A pragmatic approach to releasing value from Hidden Assets*, in *Journal of International Banking and Financial Law*, 2007, p.320.

L'acquisita consapevolezza del valore del marchio ha condotto alla teorizzazione dell'impiego del segno quale strumento per ottenere liquidità e alla elaborazione di differenti forme di IP *finance*³²⁴, nella triplice veste della fonte diretta di garanzia per ottenere prestiti (*ip loan*), della conversione in titoli negoziabili dei flussi di cassa futuri delle *royalties (ip securitization)*³²⁵ e di oggetto di contratti di *sale and lease back*.³²⁶

La ricostruzione del marchio quale parametro oggettivo delle operazioni di finanziamento soddisfa l'esigenza maturata nell'ambiente

³²⁴ PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.628: "Se l'importanza economica della proprietà intellettuale è destinata a crescere per il ruolo sempre più determinante dell'innovazione, tuttavia il rapporto dell'impresa con tale processo è senz'altro articolato. Infatti ad aziende il cui cash-flow si identifica immediatamente con lo sfruttamento della proprietà intellettuale si contrappongono esperienze imprenditoriali che la utilizzano nella prospettiva, altrettanto rilevante, di una valorizzazione indiretta. Ma in entrambe le ipotesi, i diritti della proprietà intellettuale definiscono i nuovi assets immateriali pienamente idonei a costituire punto di riferimento per le garanzie del credito".

³²⁵ CHU N., *Bowie Bonds: A Key to Unlocking, the Wealth of Intellectual Property*, in *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, 21, 2, 1998, p.469; GABALA J. M. Jr., *Intellectual Alchemy: Securitization of Intellectual Property as an Innovative Form of Alternative Financing*, in *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 3, 1, 2003, p.307.

³²⁶ L'impresa può disporre del corrispettivo della vendita, per finanziare campagne di promozione e marketing dei prodotti, pur continuando ad utilizzare il marchio e con la possibilità di riacquistarlo in futuro. Il pagamento del canone di leasing avviene sulla base del rendimento derivante dall'incremento delle vendite dei prodotti con marchio. MUNARI F. - ODASSO C. - TOSCHI L., *Patent-Backed Finance*, in *The Economic Valuation of Patents: Methods and Applications*, Cheltenham, 2011, p.309.

economico- giuridico nazionale³²⁷ di ricercare nuove forme di garanzia, diverse da quelle “classiche”, più dinamiche e flessibili, che non contemplino lo spossessamento del debitore-imprenditore, consentendogli di continuare a disporre liberamente del bene.

La natura immateriale e l'impossibilità oggettiva della consegna del segno consentono, infatti, al debitore di proseguire nel godimento del

³²⁷ BERTACCHINI E., *Inadempimento e contratti di finanziamento stipulati da imprese: soluzioni concordatarie, piani di ristrutturazione e nuove forme di garanzia*, in *La responsabilità civile*, 2008, p.835: “E’ da tempo sentita l’esigenza di costituire forme di garanzia sufficientemente dinamiche e flessibili idonee da un lato a consentire la sostituibilità dei beni posti in garanzia e dall’altro lato ad evitare lo spossessamento del debitore [...] Con riferimento all’evoluzione della categoria delle garanzie senza spossessamento nell’ordinamento italiano le tappe principali sono costituite: 1) dalla l. 24.7.1985, n. 401, (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata), normativa successivamente estesa dall’art. 7, l. 27 marzo 2001 n.122 ai prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine e a lunga stagionatura; 2) dall’art. 34, d.l. 1 settembre 1993 n.385 (t.u. l. banc.) che con riferimento al settore creditizio ha introdotto una figura di privilegio speciale sul finanziamento a medio o lungo termine delle imprese. Inoltre, in relazione agli strumenti finanziari pubblici e privati oggetto di gestione accentrata ex art. 34, 1° co., d.lgs. n. 213/1998 (il c.d. decreto euro, che ha introdotto nel nostro ordinamento la dematerializzazione degli strumenti finanziari, sottraendoli alla disciplina dei titoli di credito), detti beni, se dematerializzati, possono essere vincolati a titolo di pegno esclusivamente con la registrazione degli stessi in appositi conti tenuti dagli intermediari scelti, ai sensi dell’art. 45, Reg. Consob n. 11768/1998. Le indicazioni relative a detti vincoli devono inoltre essere trascritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 87 t.u.f. Va in particolare ricordato che ai sensi dell’art. 46, Reg. Consob n. 11768/1998, è possibile costituire vincoli sui titoli dematerializzati aventi ad oggetto il valore dell’insieme di detti strumenti finanziari, e non le specie dei titoli che compongono il conto titoli.”

Nello stesso senso Sulpasso B.C., *Comparazione giuridica ed uniformazione delle legislazioni: le garanzie mobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1995, p. 576: “Nei paesi di civil law, le esigenze della pratica hanno imposto una maggiore flessibilità rispetto alle regole codicistiche. Si è, di conseguenza, consentita in settori specifici, la costituzione di garanzie su beni mobili lasciando il possesso al debitore”; Mezzanotte F., *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p.1169: Le istanze di impiegare i titoli IP quali strumenti di garanzia del credito si ricollegano “alla più generale esigenza, segnalata ormai da diversi lustri anche nella riflessione teorica di vedere evolvere il diritto delle garanzie mobiliari verso tecniche che, rispetto al modello codicistico del pegno, tipico prodotto di un’economia pre-industriale, prescindano dal momento costitutivo dello spossessamento, lasciando invece nella disponibilità dell’impresa il godimento di beni strumentali all’esercizio dell’attività economica destinataria del finanziamento”; Campobasso M., *Il pegno non possessorio. “Pegno”, ma non troppo*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p.704: “Nel rapporto della Banca Mondiale “Doing business 2016”, l’Italia ha conquistato il poco invidiabile primato fra i Paesi OCSE di essere il sistema giuridico in cui i diritti legali dei creditori sono più deboli, a pari (de-)merito con il Portogallo. Il pegno non possessorio è una delle iniziative messe in campo per recuperare questo ritardo e rendere la nostra economia più attrattiva anche per gli investitori”; Chianale A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di Iudica G. - Zatti P.), Milano, 2019, p.XVI “Non si può ignorare che a livello mondiale il settore delle garanzie mobiliari è percorso da un fermento incalzante, innescato dalla revisione dell’art. 9 del Uniform Commercial Code statunitense nel 1998, proseguito con l’adozione di vari Personal Property Securities Act (Canada, Nuova Zelanda, Australia) e infine alimentato da modelli di leggi uniformi elaborati da enti sovranazionali, come l’UNCITRAL, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, l’Organizzazione degli Stati Americani. [...] Il nostro legislatore, un po’ goffamente, tenta con il pegno non possessorio di scalare le classifiche sull’efficienza dei sistemi giuridici.”

marchio, nell'ambito della sua attività imprenditoriale, e nella maniera più proficua per la valorizzazione del segno.³²⁸

Inoltre l'autonomia del segno permette al debitore di escludere dal vincolo i beni aziendali o di ottenere, in ogni caso, il finanziamento anche quando non dispone di risorse materiali di alto valore.³²⁹

Tuttavia l'assenza di spossessamento implica anche un impegno da parte del debitore di utilizzo del bene senza pregiudicare le ragioni dei creditori e un dovere di controllo da parte del creditore sull'attività svolta dal debitore.

La mancanza di una compiuta disciplina sul punto (il codice della proprietà industriale presenta solo due articoli in tema di garanzia sui

³²⁸ La concessione in garanzia di diritti IP consente alle aziende di ottenere liquidità in un'unica soluzione e in modo veloce, senza attendere le tempistiche della licenza o della vendita. I vantaggi della concessione in garanzia del brevetto sono più visibili, in quanto le aziende titolari possono, in questo modo, ottenere ulteriore capitale per promuovere e continuare la loro ricerca, l'applicazione tecnologica o per affermarsi nel mercato.

La costituzione in garanzia dei brevetti è più frequente. Negli Stati Uniti, le prime concessioni risalgono alla fine del 1800, quando anche Thomas Edison utilizzò il suo brevetto per la lampadina elettrica a incandescenza come garanzia per prendere in prestito denaro per avviare la propria azienda. La diffusione ha interessato anche Germania, Giappone, Singapore, Malesia, Cina. Dal 2006 l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) ha consentito alle banche di accettare brevetti come unica garanzia per i prestiti bancari; la Banca per lo sviluppo del Giappone (DBJ) ha concesso prestiti su brevetti per le piccole medie imprese; dal 2008, il Governo Cinese ha avviato un programma nazionale per promuovere la IP finance, mediante elaborazione di servizi di intermediazione per la riduzione di costi e di piattaforme per promuovere la cooperazione tra istituti di valutazione e istituti di credito: BALDWIN S.K., *To Promote the Progress of Science and Useful Arts: A Role for Federal Regulation of Intellectual Property as Collateral*, in *University of Pennsylvania Law Review* 143, 5, 1995, p.1701; KAMIYAMA S. - SHEEHAN J. - MARTINEZ C., *Valuation and Exploitation of Intellectual Property*, in *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2006, p.48; KURATOMI M., *Intellectual Property and Bridging Loans: Their Emerging Roles in Venture Finance and Business Rehabilitation in Japan*, in *Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the United States*, New York, 2005, p.162.

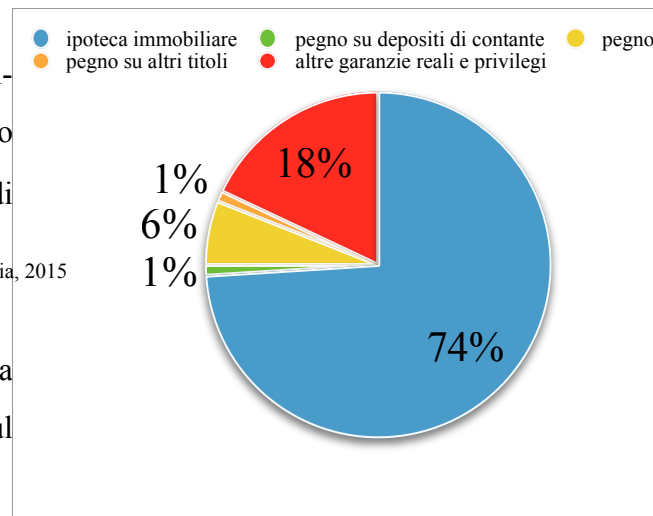
³²⁹ SALOMONE N., *Pegno su marchio d'impresa: nuova garanzia per il credito industriale*, in *Impresa Commerciale Industriale*, 3, 2003, p.457: "Era evidente quindi che questa disposizione [l'art. 2573 c.c.] del codice rendeva impraticabile la costituzione in garanzia del "marchio" perché, qualora fosse stato necessario escutere i cespiti cauzionali, in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore finanziato, il marchio poteva essere trasferito soltanto unitamente all'azienda (intesa, come è noto, quale "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa") e quindi il creditore avrebbe dovuto acquisire in garanzia anche quest'ultima, per avere un diritto di prelazione sui beni che la compongono, ma ciò era appunto quanto l'imprenditore voleva evitare ad ogni costo!"; BERTACCHINI E., *Inadempimento e contratti di finanziamento stipulati da imprese: soluzioni concordatarie, piani di ristrutturazione e nuove forme di garanzia*, in *La responsabilità civile*, 2008, p.835: "Prima della riforma, il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato avrebbe potuto essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa. Tale premessa impediva di fatto la costituzione in garanzia del marchio. Infatti nell'ipotesi di escussione dei beni oggetto di garanzia, in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'imprenditore, il trasferimento del bene marchio sarebbe stato possibile soltanto unitamente all'azienda. Il creditore avrebbe dovuto acquisire in garanzia anche quest'ultima, in modo da ottenere un diritto di prelazione sui beni costituenti l'azienda (o il ramo d'azienda). Ma tale esigenza entrava in evidente conflitto con le esigenze dell'imprenditore".

diritti IP dalla portata vaga e generica, in cui non viene nemmeno definita la natura del diritto di garanzia) costituisce uno degli ostacoli alla diffusione in Italia del marchio quale fonte di garanzia, in quanto tale mancanza genera incertezza sulla regolamentazione della fattispecie e sulla esistenza di un'adeguata tutela del creditore.³³⁰

Prospetto garanzie reali e privilegi

L'instabilità del valore del marchio, derivante non solo dall'andamento del mercato e dell'impresa, ma anche dalle vicende di volgarizzazione, di decadenza e dall'instaurazione di azioni di nullità, e la difficoltà dell'esatta quantificazione del segno influiscono sul mancato successo del fenomeno.

Fonte: Banca d'Italia, 2015



Alla fragilità economica del segno, alla quale consegue l'impossibilità di una corrispondente commisurazione dell'importo del credito da garantire, gli istituti di credito rispondono sottraendosi a tali "novità negoziali" e scegliendo di percorrere strade già tracciate, evitando di av-

³³⁰ KONO T., *Security interests in Intellectual Property*, Kyushu University, 2017, p.105: "Yet, all over the world, the law relating to financing with intellectual property as collateral ("intellectual property financing") is either underdeveloped or not sufficiently well-coordinated with the laws governing secured financing and insolvency. Thus, great uncertainty prevails as to the law applicable to security interests in intellectual property which is bound to have a negative impact on the cost and the availability of credit to intellectual property right holders." The Supplement on Security Rights in Intellectual Property dell'UNCITRAL fornisce orientamenti agli Stati che intendono promuovere il finanziamento della proprietà intellettuale.

viare l'istruttoria di pratiche per la cui predisposizione sono richieste una specifica preparazione tecnica e una buona dose di esperienza³³¹.

La poca propensione all'utilizzo delle nuove forme di finanziamento dipende, quindi, dalla radicalizzazione delle forme tradizionali di garanzie e dalla tendenza di avvalersi di beni estranei all'*asset* aziendale.

Difatti, in prevalenza, le garanzie richieste per i finanziamenti all'impresa sono di natura personale o, tutt'al più, di natura reale ipotecaria.³³²

La monotona scelta della garanzia ipotecaria è dovuta al modesto ruolo giocato dal pegno, molto probabilmente a causa degli inconvenienti derivanti dallo spossessamento, che impedisce all'imprenditore debitore di utilizzare i beni aziendali, compromettendo il regolare funzionamento dell'impresa, e dalla mancata emanazione della normativa di attuazione del registro informatico del pegno non possessorio.

³³¹ Si sottolinea che la mancanza di esperienza delle banche nella gestione dei rischi e la limitata competenze sono le ragioni principali per cui le banche commerciali europee non offrono prestiti basati sulla proprietà intellettuale: EUROPEAN COMMISSION, *Funding of New Technology-Based Firms by Commercial Banks in Europe*, Brussels, 2000.

SALOMONE N., *Pegno su marchio d'impresa: nuova garanzia per il credito industriale*, in *Impresa Commerciale Industriale*, 3, 2003, p.457: "Va osservato che il sistema creditizio, nel mentre abbonda di periti, abilissimi e preparatissimi nella valutazione dei cespiti, di qualsiasi natura, da assumere in garanzia, non sembra altrettanto fornito di esperti e, soprattutto, di criteri validi per la valutazione di un marchio di impresa: ciò si deve sia alla "novità" di detta garanzia, che ancora non ha dato il tempo per la formazione di periti in questo delicato settore, sia al contenuto altamente "prospettico" che dette valutazioni devono contenere."; PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.632; TOSATO A., *Garanzie reali e diritti IP: per un censimento dei materiali*, in *Dir. aut.*, 2009, p.557; GRANIERI M., *Garanzie sui diritti di proprietà industriale e mercato del credito*, in GRANIERI M. - ÜBERTAZZI T.M., *Le garanzie speciali nei rapporti commerciali*, Bologna, 2017, p. 209.

³³² Secondo i dati offerti dall'Osservatorio Bankimprese relativi all'anno 2012, l'incidenza della copertura con garanzie reali è del 61,1% per le imprese individuali (famiglie produttrici) per poi scendere ad un valore del 39,6% nel comparto dei servizi e di circa il 20% in quello dell'industria: OSSERVATORIO BANKIMPRESE, *Osservatorio permanente sui rapporti Banche - Imprese. Rapporto trimestrale n.34. Andamenti congiunturali. Aprile 2013*, in www.abi.it.

Secondo gli esiti della ricerca condotta dalla Banca d'Italia, privilegio, pegno ed ipoteca rappresentano l'83 per cento del totale delle garanzie rilasciate a favore di banche, là dove il residuo 17 per cento è costituito dalla differente figura delle garanzie personali. Un particolare peso è rivestito dalla figura dell'ipoteca immobiliare, pari al 74 per cento del totale dei prestiti secured. Tramite tale garanzia sono fronteggiate le esigenze di liquidità più significative di imprese e consumatori. Più modesto il ruolo svolto dal pegno, pari complessivamente all'8 per cento, e adoperato soprattutto qualora il diritto sia costituito sopra titoli (6 per cento). Poco diffusa, nella pratica, la forma del pegno su materie prime, incluso nella voce «pegno su altri valori», che rappresenta circa l'1 per cento del totale. Il restante 18 per cento è costituito da differenti vincoli, quali, ad esempio, l'ipoteca su beni mobili registrati e i cd. privilegi bancari: BRODI E., *Il sistema delle garanzie in Italia: una lettura economica delle disposizioni in materia di privilegio, pegno e ipoteca*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers) - Banca d'Italia n.356*, 2016.

Inoltre il ricorso alle *outside collateral*, generalmente corrispondenti a beni non aziendali appartenenti ai soci medesimi,³³³ è dovuto ai limiti delle garanzie di tipo *inside*: l'impossibilità di utilizzo del bene da parte dell'imprenditore, ex art. 2786 c.c. nel caso di pegno, oppure la forte restrizione del suo raggio di azione, in quanto ogni atto che può determinare un potenziale perimento o deterioramento dei beni ipotecati compromette la persistenza della garanzia, ex art. 2813 c.c.

Il legame agli strumenti classici di finanziamento è coerente con la struttura e il dinamismo del tessuto imprenditoriale nazionale, composto da società a stampo familiare e con una compagine ristretta, le quali percepiscono le garanzie sugli intangibili come complesse e artificiose.³³⁴

2. L'incertezza del valore del marchio

2.1. L'aumento del valore del marchio

La sensibilità del valore del segno alle politiche promozionali dei prodotti contraddistinti, in termini di incremento, e alle azioni di decadenza, di volgarizzazione, di nullità, di contraffazione e rivendicazio-

³³³ RIGAMONTI S., *Il ricorso alle garanzie nella concessione del credito: un'indagine su dati aggregati*, in *Le garanzie nel credito alle imprese* (a cura di CAPRIO L. - PRESTI G.), Torino, 2001, p.101.

³³⁴ CAPO G., *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, in *AIDA*, 2009, p. 18: "La diffusa sottocapitalizzazione delle imprese, la frequente concentrazione della "proprietà" delle stesse in capo a ristretti nuclei di soggetti, sovente legati da vincoli familiari, la connessa tendenza all'esternalizzazione dei profitti, piuttosto che al loro investimento nell'attività produttiva, continuano in definitiva a dar linfa ed a rendere di fatto infungibili le cause legittime di prelazione. In tal senso, mette conto di rilevare che, da analisi di mercato, risalenti all'inizio del decennio in corso, emerge in primis che i finanziamenti erogati dalle banche sono in assoluta prevalenza assistiti da garanzie, per la maggior parte di natura personale. Laddove, poi, le garanzie reali, che per lo più si incentrano su beni estranei al patrimonio dell'impresa e per lo più riconducibili alla sfera giuridica dei suoi titolari, quando invece ineriscono a beni dell'impresa assumono tendenzialmente la forma dell'ipoteca."

ne³³⁵, in termini di decremento, determina un mutamento dell'equilibrio tra credito e oggetto della garanzia.³³⁶

In caso di incremento del valore del marchio, non è evidentemente compromesso l'interesse del creditore, ma emerge l'esigenza del debitore allo smobilizzo della garanzia divenuta eccessiva.

Lo svincolo richiede però la natura divisibile del bene³³⁷, la quale non è ravvisabile quando oggetto di garanzia è un unico marchio, di per sé non smembrabile. Lo smobilizzo diviene invece nuovamente realizzabile se oggetto di garanzia è un pacchetto di diritti IP, composto da una pluralità di marchi o da una combinazione di marchi e brevetti. L'accresciuta redditività di uno dei marchi del pacchetto può, quindi, giustificare la concentrazione del vincolo solo su parte del pacchetto stesso.

In assenza di una specifica previsione legislativa, la liberazione della privativa dal vincolo di garanzia non può che realizzarsi mediante un

³³⁵ Sottolinea la tendenza della proprietà intellettuale in genere, e quindi anche del marchio, a perdere valore anche BEZANT M. - PUNT R., *The Use of Intellectual Property as Security for Debt Finance*, in *International philosophical quarterly*, 1997, p.246; KNOFF H.P., *Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach*, in *7 International Intellectual Property Law & Policy*, 90-10, 2002: "Any intellectual property, even if registered, is vulnerable to attack on the basis of validity... A trademark can be run into the ground, lose much of its value, or even become invalid if dissociated from its goodwill and actual source, although this danger varies in seriousness amongst different countries. But, in any case, a once proud trademark that is removed from its source (perhaps due the bankruptcy of the source) and is subsequently applied to inferior goods or services may have very little value".

³³⁶ CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p. 40: "Il valore economico dell'oggetto assume in ogni rapporto di garanzia un ruolo primario non solo nella fase costitutiva, ma per tutta la durata del beneficio, giacché nel valore si innerva l'aspettativa del creditore di trovare nel bene e nella procedura esecutiva soddisfazione alle sue pretese, e quindi l'interesse stesso che colora causalmente la concessione del vincolo. La variabilità di tale valore, normalmente consustanziale ad ogni diritto di prelazione, è fenomeno che altera l'equilibrio iniziale del rapporto."; CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019, p.82: "Più di recente gli interpreti hanno iniziato a considerare in maniera sistematica e coerente alcune norme presenti nell'ordinamento, dalle quali si possono trarre spunti per fondare il principio di proporzionalità delle garanzie reali. Un primo gruppo di regole emerge dalle disposizioni dettate dal codice civile in tema di riduzione dell'ipoteca: il diritto alla restituzione della somma iscritta costituisce il correttivo a tutela del debitore, qualora il creditore abbia ecceduto nel prendere l'iscrizione."

³³⁷ FRAGALI M., voce "Ipoteca (dir. priv.)", in *Enc. dir.*, XXII, 1972, p. 743; ORSINGHER L. - SALOMONE L., *Manuale del pegno e delle ipoteche*, Matelica, 2007, p.175; CHIANALE A., *L'ipoteca*, Milano, 2017, p. 459: La restrizione è ammessa anche quando l'ipoteca grava su un solo bene, purché il bene abbia parti distinte o comodamente distinguibili, laddove il concetto di comoda distinguibilità corrisponde a quello di comoda divisibilità.

accordo tra debitore e creditore, il quale potrebbe assumere una duplice forma.

In primo luogo, a prescindere dalla natura riconosciuta al diritto di garanzia sul marchio³³⁸, pare plausibile l'inserimento nell'atto costitutivo della garanzia di un'apposita "clausola di smobilizzo", che preveda la fissazione di un dato momento per la rivalutazione dei segni oggetto di garanzia, sulla base dei medesimi criteri seguiti nella valutazione effettuata in fase di costituzione, e l'assunzione dell'obbligo allo svincolo di un determinato marchio del pacchetto, qualora quelli restanti abbiano subito un incremento del proprio valore idoneo a garantire il credito residuo.³³⁹

In secondo luogo, l'equilibrio del rapporto tra credito e debito potrebbe anche ristabilirsi indirettamente mediante la previsione della sostituzione del marchio in oggetto con un ulteriore segno o diritto, nel caso in cui il suo valore risulti sproporzionato rispetto al credito garantito. Il carattere "dinamico" dell'operazione di finanziamento dovrebbe quindi essere indicato nel contratto, con l'ulteriore precisazione del bene da sostituire, delle modalità di individuazione del "nuovo" bene, dei criteri di valutazione dei marchi nel momento della sostitu-

³³⁸ Difatti se il diritto è qualificato come ipoteca, stante l'immaterialità del segno, è inimmaginabile la realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2873 c.c., che sancisce la riduzione dell'ipoteca nel caso di sopraelevazioni di edificio, sulle quali in forza dell'art. 2811 c.c., l'ipoteca si è estesa automaticamente. Inoltre, poiché la garanzia sul marchio è esclusivamente una garanzia volontaria, deve ritenersi che non sia applicabile analogicamente l'art. 2873 c.c., che sancisce l'inammissibilità della domanda (giudiziale) di riduzione dei beni in garanzia, se la quantità dei beni è stata determinata per convenzione. Per poter procedere con lo svincolo del marchio sarà quindi necessaria una espressa pattuizione tra debitore e creditore. Se, invece, il diritto è qualificato come pegno, l'art. 2799 c.c., che sancisce l'indivisibilità del pegno finché il credito non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile, si ritiene derogabile dalla volontà delle parti, in quanto disposizione connessa al *favor creditoris*. E' fuori dubbio, dunque, l'ammissibilità nell'originario contratto di pegno di clausole di smobilizzo o di sostituzione del bene oggetto di pegno con un bene avente valore inferiore, nell'ipotesi di restituzione parziale del credito o di incremento del valore del bene.

³³⁹ "Qualsiasi riflessione riguardante le oscillazioni di valore può essere svolta prescindendo dall'individuazione dei criteri che hanno condotto alla sua determinazione, dal momento che, fissati questi a piacere, la grandezza che ne è tratta rappresenta comunque il perimetro legittimo esclusivo di stima delle eventuali variazioni, alla sola logica condizione che anche queste ultime siano apprezzate per mezzo degli stessi criteri": CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p. 42.

zione e delle concrete modalità attuative, quali la consegna del bene sostitutivo o/e la stipula di un atto di sostituzione.³⁴⁰

La soluzione della “clausola di sostituzione” presenta però un inconveniente: l'impossibilità di attribuire all'atto istitutivo del nuovo vincolo lo stesso grado della costituzione originaria della garanzia, al fine di impedire l'alterazione del regime della priorità delle trascrizioni³⁴¹, ex art. 140 c.p.i., rende il meccanismo sostitutivo meno appetibile per i creditori, stante il “declassamento” nella prelazione.

³⁴⁰ Si tratta di riprodurre il meccanismo del pegno rotativo, che si realizza quando nella convenzione costitutiva della garanzia le parti hanno previsto di sostituire i beni originari con dei nuovi beni, senza determinare un effetto novativo sul rapporto, purché detta sostituzione risulti da atto scritto avente data certa, che avvenga la consegna del bene e che il bene in sostituzione abbia un valore non superiore a quello sostituito. All'originario contratto si aggiunge “uno specifico patto di rotatività del vincolo di garanzia... il cui contenuto può essere variamente costruito e articolato. Tale patto, quale negozio configurativo inserito nel contratto costitutivo della garanzia, determina una surrogazione convenzionale dell'oggetto del pegno”: GABRIELLI E., *Il pegno anomalo*, Padova, 1990; GABRIELLI E., “Pinocchio”, “*Il Grillo Parlante*” e *il problema del pegno rotativo: spiegazioni a richiesta (tra il serio e il faceto)*, in *Riv. not.*, 2000, p. 547; GABRIELLI E., *Il pegno*, in *Trattato diritto civile* (diretto da SACCO R.), Torino, 2005; FIORENTINI F., *Il pegno*, in *Trattato dei diritti reali* (diretto da GAMBARO A. - MORELLO U.), I, *Diritti reali di garanzia*, Milano, 2013, p.164; CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019, p.281. Di contrario avviso GAZZONI F., *Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni...)*, in *Riv. not.*, 2000, p.1464 e *Il vestito dell'imperatore (replica ossessiva al pegno rotativo)*, in *Riv. not.*, 2002, p. 563, che ritiene che le ipotesi di surrogazione reale non novativa sono eccezionalmente previste dalla legge, in ipotesi dipendenti da fatti sopravvenuti e imprevedibili, quali quelli di cui all'art. 2742 c.c. e 2795 c.c., ma nel caso di pegno rotativo la rotazione è frutto della volontà delle parti, o nelle leggi speciali, non suscettibili di elevarsi a norme generali. La dottrina dominante, che considera ammissibile il pegno rotativo convenzionale, ha sostenuto l'accoglimento della figura da parte della giurisprudenza. In realtà le Corti facevano riferimento alla sola ipotesi di sostituzione di titoli di credito dati in pegno regolare, al momento della scadenza, senza alcun effetto novativo: Cass. 28 maggio 1998 n.5264, in *Riv. Dir. Comm.*, 1999, II, p.13; Cass. 27 settembre 1999 n. 10685, in *Foro It.*, 2000, I, p.528; Cass., 11 novembre 2003 n.16914, in *Mass. Giust. civ.*, 2003, f. 11; Cass., 5 marzo 2004 n.4520, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, f. 3; Cass 26 gennaio 2010 n.1526, in *CED Casazione*, 2010.

³⁴¹ Una deroga in tal senso non può quindi essere sancita dalle parti, poiché vi sarebbe una evidente lesione dei terzi, ma unicamente dal legislatore e solo in ipotesi eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, come accade, ad esempio, nei casi di surrogazione reale dei beni futuri e dei beni indivisi oggetto di ipoteca, ai sensi degli artt. 2823 c.c. e 2825 c.c.: FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p.573; CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p. 56.

Sul pegno rotativo GAZZONI F., *Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni...)*, in *Riv. not.*, 2000, p.1464 e *Il vestito dell'imperatore (replica ossessiva al pegno rotativo)*, in *Riv. not.*, 2002, p. 563; “In materia di “trasferimento dell'ipoteca”, è problematico stabilire quale sia il grado dell'ipoteca gravante sul nuovo bene. Infatti la surrogazione reale, con mantenimento del grado originario, va a scapito dei diritti dei terzi, acquistati e resi pubblici nell'intervallo di tempo corrente tra l'originaria iscrizione e la surrogazione del bene, e più in generale si pone una grave incertezza nella circolazione immobiliare. La surrogazione reale, con mantenimento del grado originario, deroga al principio di pubblicità della garanzia, poiché consente all'ipoteca, trasportata sul nuovo bene, di prevalere sulle formalità anteriori a tale trasporto”: CHIANALE A., *L'ipoteca*, Milano, 2017, p. 405.

Non può infine trascurarsi l'incidenza dell'incremento del valore del marchio oggetto di garanzia sui rapporti tra i creditori del titolare del marchio.

L'aumento del valore del marchio è evento neutro per i creditori chirografari, o addirittura vantaggioso, in quanto, nell'ottica di un'esecuzione sul patrimonio del debitore, il creditore garantito dal marchio potrebbe soddisfarsi interamente sul bene oggetto di garanzia, senza concorrere con i chirografari nella ripartizione del residuo patrimoniale. Non destano quindi sospetto le ipotesi di aumento del valore del segno che derivano da variazioni del valore di mercato o comunque da fattori accidentali ed estranei a qualsiasi intervento del debitore.

A diverse conclusioni si giunge se l'incremento del valore del marchio dipende da un'*intenzionale* attività posta in essere dal debitore e finalizzata a favorire il creditore privilegiato.³⁴²

Una strategia di investimenti, volta ad intensificare l'attività promozionale dei prodotti contraddistinti dal marchio o ad affermare il segno nel mercato, potrebbe essere realizzata dal debitore con le risorse del suo patrimonio generale, che conseguentemente si ridurrebbe di un valore almeno pari ai costi sostenuti per gli investimenti.

Lo spostamento di ricchezza dal patrimonio residuo a favore del marchio, per il tramite delle attività ad esso connesse, potrebbe avvantaggiare notevolmente il creditore privilegiato (a discapito dei chirografari), soprattutto se tale politica di investimenti è stata determinante per una ripresa del valore del marchio da una fase di "perdita", mettendo così il creditore privilegiato al riparo dal rischio (prima concreto) di

³⁴² "E' quando invece l'incremento di valore deriva da un travaso di ricchezza dalla massa al singolo bene, che gli interessi sottesi agli istituti [dei vari creditori] vengono toccati, poiché viene a determinarsi una situazione analoga a quella della costituzione di una nuova garanzia": CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p. 44

un concorso con i chirografari sul patrimonio residuo e di un soddisfacimento parziale.³⁴³

L'individuazione dei rimedi attuabili per ripristinare l'equilibrio tra creditori è particolarmente complessa nel momento in cui si constata l'assenza dei presupposti della revocatoria ordinaria e fallimentare: la difficoltà di ricondurre l'evento esclusivamente all'iniziativa del debitore³⁴⁴, l'assenza di un atto direttamente lesivo nei confronti dei creditori - la costituzione di una nuova garanzia o un vero e proprio atto dispositivo del patrimonio³⁴⁵ -, il disagio nel rintracciare la consapevolezza del terzo della pregiudizialità dell'atto d'investimento o dell'insolvenza del debitore.

³⁴³ Se il valore del marchio si riduce sempre più, fino ad annullarsi, diventa concreta l'ipotesi di un concorso del creditore privilegiato con i chirografari sul patrimonio residuo: CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p.45.

³⁴⁴ “Nella maggior parte dei casi, promozione, fortuna, normale sviluppo e consolidamento delle posizioni di mercato si intrecciano formando un fascio di concause, il contributo di ciascuna delle quali alla produzione del risultato positivo non è in alcun modo identificabile e quantificabile”: CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p.45.

³⁴⁵ LAMANNA F., La presunzione di onerosità delle garanzie nella revocatoria fallimentare, in *Il Fall.*, 1, 1993, p. 5; AMBROSINI S., *La revocatoria fallimentare delle garanzie*, Milano, 2000, p.165; FERRO V., *La revocatoria delle garanzie*, in *Il Fall.*, 9, 2002, p.1004; FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p.573.

Si potrebbe, tuttavia, invocare il rimedio della *exceptio doli*³⁴⁶ nel caso in cui si riesca a dimostrare la preordinazione dell'intera operazione alla lesione della *par condicio creditorum*, accompagnata dalla piena partecipazione al conseguimento di detto obiettivo del creditore avvantaggiato. In tale ipotesi, difatti, potrebbe paralizzarsi la pretesa del creditore privilegiato di soddisfarsi sul valore complessivo del marchio, in sede di vendita del marchio e ripartizione dell'attivo, confinandone le sue ragioni al valore iniziale del marchio.

2.2. La riduzione del valore del marchio

Situazione più delicata è quella della riduzione del valore del marchio, che, in caso di insolvenza del debitore, può rivelarsi pericolosa per il creditore, a causa della mutata capienza della garanzia.

Gli eventi che determinano l'abbattimento del valore del marchio, quali la declaratoria di nullità, di rivendica, di decadenza per non uso o per volgarizzazione, di contraffazione e le variazioni di andamento del mercato, compromettono la stabilità del vincolo a prescindere dalla successione cronologica delle fattispecie o delle trascrizioni.

³⁴⁶ Pret. Sondrio, 18 giugno 1988, in *Banca borsa tit. cred.*, 1989, II, p. 525; Trib. Milano, 13 dicembre 1990, in *Banca borsa tit. cred.*, 1991, II, p.588; Cass., 18 marzo 1991 n. 2890, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, p. 282; Trib. Modena, 11 luglio 1998 in *Giur. it.*, 1999, p.50; App. Milano, 10 febbraio 2004, in *Foro pad.*, 2005, I, p.81; Cass., 7 marzo 2007 n.5273. in *Nuova Giur. Civ.*, 2007, 12, 1, p.1319: "L'exceptio doli generalis seu praesentis indica il dolo attuale, commesso al momento in cui viene intentata l'azione nel processo, e costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale è diretto a precludere l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, paralizzando l'efficacia dell'atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l'attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o ancora abbia contravenuto al divieto di venire contra factum proprium."; App. Campobasso, 17 novembre 2015, in *Mass. red.*, 2015; Trib. Treviso, 20 giugno 2016, in *Mass. red.*, 2016: "Il rimedio dell'exceptio doli generalis, in quanto fondato sulle clausole generali della correttezza e buona fede oggettiva, ha una naturale vocazione applicativa che trascende le specifiche ipotesi normative che ne ripetono la ratio.". In dottrina CATTANEO G., *Buona fede obiettiva e abuso del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, p. 639; BRECCIA U., *Le obbligazioni*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 1991, p.355; BENATTI F., *Commento all'art. 1175 cod. civ.*, in *Commentario al codice civile* (a cura di CENDON P.), IV, 1, Torino, 1991, p.12; DOLMETTA A.A., *Exceptio doli generalis*, in *Enc. giur.*, 1997, p.11; MERUZZI G., *Il fondamento sistematico dell'exceptio doli e gli obiter dicta della Cassazione*, in *Contratto e impresa*, 6, 2007; ROMEO C., *Exceptio doli generalis ed exceptio doli specialis*, in *Contr.*, 11, 2007, p.971.

Difatti, la declaratoria di nullità priva di validità la costituzione della garanzia per inesistenza dell'oggetto e, come la declaratoria di decadenza, ha efficacia nei confronti di tutti, anche dei creditori privilegiati, ai sensi dell'art. 123 c.p.i.³⁴⁷; mentre la trascrizione della sentenza di rivendicazione è opponibile anche ai creditori trascritti anteriormente, ai sensi dell'art. 139 c.p.i.³⁴⁸

Lo scenario normativo di regolamentazione del profilo di tutela del creditore è, in queste evenienze, piuttosto scarno, per cui non resta che ponderare il rinvio alla normativa generale codicistica.

Nelle ipotesi di estinzione del diritto per mancato pagamento dei diritti, per mancato rinnovo, per decadenza per volgarizzazione o non uso e nelle ipotesi di contraffazione, non sembrano esservi impedimenti all'applicazione delle norme di carattere generale di cui all'art. 1186 c.c.³⁴⁹ e all'art. 2743 c.c.³⁵⁰, potendo, quindi, il creditore invocare la protezione dell'una o dell'altra disposizione, a seconda che l'evento, che ha determinato la diminuzione della garanzia, sia stato cagionato

³⁴⁷ VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, p.549; GIUSSANI A., *I limiti soggettivi di efficacia delle pronunce in materia di proprietà industriale*, in *AIDA*, 2006, p.298; SCUFFI M. - FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Padova, 2013, p.1354.

³⁴⁸ FRANCESCHELLI R., *Trattato di Diritto Industriale. Parte Generale, II*, Milano, 1960, p.311; GRECO P. - VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1968, p.302; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.909.

³⁴⁹ *Art. 1186 c.c. Decadenza del termine*: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

³⁵⁰ *Art. 2743 c.c. Diminuzione della garanzia*: Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito. Dello stesso tenore la disciplina speciale in materia di pegno, e precisamente l'art. 2795 c.c., che prevede che, in caso di deterioramento o diminuzione del valore della cosa data in pegno, il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere o richiede la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale idonea, e in materia di ipoteca, l'art. 2813 c.c. che sancisce che, se il debitore o il terzo compie atti da cui può derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria la cessazione di detti atti e l'adozione delle cautele necessarie.

da fatto proprio del debitore, doloso o colposo, o da fatto del terzo o fortuito.

Nel primo caso³⁵¹ ai sensi dell'art. 1186 c.c., egli potrà esigere immediatamente la prestazione, verificandosi la decadenza del termine, e non potendo il debitore sottrarsi al pagamento “mettendo in salvo” la garanzia, prestando un supplemento. L'immediato pagamento potrà essere richiesto per mera riduzione del valore del marchio, imputabile al debitore, a prescindere dalla insufficienza o meno della garanzia residua.

Se, invece, il decremento del valore del marchio dipende dal caso fortuito o dai terzi³⁵², il creditore, ai sensi dell'art. 2743 c.c., potrà richiedere una nuova idonea garanzia su altri beni, e, solo in mancanza di questa, potrà chiedere l'immediato pagamento del credito.³⁵³

Come già sostenuto nel caso di sostituzione del marchio per incremento del suo valore, l'integrazione ex art. 2743 c.c. non potrà produrre effetti dalla data di costituzione del vincolo originario, stante l'efficacia dichiarativa della trascrizione degli atti e la necessità di non pregiudicare i creditori trascritti tra detta data e la data di trascrizione dell'integrazione.

A prescindere dalla imputabilità della fattispecie, in ogni caso il perimento e il deterioramento del marchio costituiscono un rischio a cari-

³⁵¹ Tale ipotesi sembra configurabile nel caso di decadenza per non uso, di mancata rinnovazione o mancato pagamento dei diritti: CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p.55.

³⁵² Tale ipotesi potrebbe configurarsi nel caso di volgarizzazione del segno, quando, il creditore, per impedire la decadenza, deve procedere a degli ingenti investimenti, altamente sproporzionati rispetto al valore del segno: CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p.55.

³⁵³ GAZZONI F, *Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni...)*, in *Riv. not.*, 2000, p.1464 e *Il vestito dell'imperatore (replica ossessiva al pegno rotativo)*, in *Riv. not.*, 2002, p. 563; FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p.573; CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p. 56; CHIANALE A., *L'ipoteca*, Milano, 2017, p. 405.

co del debitore, in quanto soggetto tenuto all'adempimento della prestazione della garanzia, anche qualora ciò implichi la salvaguardia del bene, compiendo ogni attività richiesta per la conservazione del valore del marchio o agendo in giudizio.

Nel caso in cui, invece, il valore della garanzia si sia azzerato in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di nullità del segno per assenza dei requisiti di validità, la mancanza di equivalenti situazioni nel mondo dei beni corporali suggerisce una più attenta ponderazione sull'applicabilità delle disposizioni innanzi menzionate.

Potrebbe ravvisarsi una certa somiglianza tra la nullità dell'oggetto e la sua inesistenza *ab origine*, la quale causa il venir meno della garanzia con effetto retroattivo.

In tal caso la garanzia “non sorge”³⁵⁴, per cui appare più fondato il richiamo all'art. 1186 c.c., che contempla l'ipotesi della mancata prestazione di garanzia da parte del debitore, a differenza dell'art. 2743 c.c., che richiama unicamente i casi di deterioramento o riduzione della garanzia. A ciò si aggiunge, ai sensi dell'art. 1338 c.c., il diritto al risarcimento del danno a favore del creditore senza colpa, se il debitore era a conoscenza della causa di invalidità e non ne aveva dato notizia alla controparte.

Analogamente, l'azzeramento del valore della garanzia per rivendica del marchio da parte di un terzo è assimilabile alla fattispecie dell'annullamento del valore per assenza del bene oggetto di garanzia, per evizione del bene, più che all'ipotesi di riduzione per perimento o deterioramento del marchio. Conseguentemente appare opportuno riconoscere al creditore il diritto di richiedere l'immediata restituzione del

³⁵⁴ CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p. 56.

credito, ai sensi dell'art.1186 c.c., e il risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto degli art. 1483 c.c. e 1479 c.c..³⁵⁵

Analisi ulteriormente divergente richiede la riduzione del valore per ragioni di mercato, consistenti, ad esempio, nella contrazione della domanda, nell'ingresso di concorrenti nel mercato, nell'aumento dei costi di produzione. Se la diminuita redditività del segno deriva da fattori esterni, sottratti al controllo del debitore, e in alcun modo riconducibili ad una sua inattività, il rischio non può che gravare sul creditore. In tal caso, infatti, si esclude l'applicazione dell'art.2743 c.c., il quale non opera in caso di fluttuazioni del valore di mercato del bene³⁵⁶.

3. L'assenza di spossessamento e l'adempimento degli obblighi di custodia del titolare

L'immaterialità del segno rende di fatto irrealizzabile lo spossessamento, il quale, al fine di rendere edotti i terzi della garanzia, viene sostituito dal regime pubblicitario della trascrizione degli atti costitutivi della garanzia presso l'Ufficio Marchi e Brevetti.

La permanenza del marchio nella disponibilità del debitore in realtà si rivela un fattore favorevole alla diffusione della garanzia sul segno, in

³⁵⁵ La possibile integrazione della garanzia, ai sensi dell'art. 2743 c.c., non pare attuabile nel caso di polverizzazione della garanzia, per rivendicazione del marchio o nullità del medesimo, non essendo in tal caso ravvisabile un'ipotesi di deterioramento e perimento successivi del bene, ma tutt'al più di mancata concessione della garanzia.

Occorre tuttavia sottolineare come parte della dottrina ritenga comunque applicabile l'art. 2743 c.c. quando l'evizione non derivi da fatto proprio, cioè da colpa del debitore, ma da causa imputabile a terzi o da caso fortuito. In tale ipotesi, il debitore potrebbe sfuggire dalla decadenza del beneficio del termine e integrare la garanzia: RUBINO D. - GAETANO G.P., *La responsabilità patrimoniale. Il pegno. I privilegi*, Torino, 1956, p.21; PRATIS C.M., *Della tutela dei diritti*, in *Commentario del codice civile*, Torino, 1976, p.83; TAMBURRINO G., *Della tutela dei diritti. Delle ipoteche*, in *Comm. cod. civ., VII*, Torino, 1976, p. 133; BARBIERA L., *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2010, p.195.

³⁵⁶ ROPPO V., *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1997, p.556.

quanto risponde sia ad esigenze imprenditoriali sia a ragioni di opportunità. Difatti l'assenza di spossessamento, da un lato, consente la continuazione dell'utilizzo del marchio da parte del debitore nell'ambito della sua attività, dall'altro lato, permette di riservare l'uso al soggetto che, per competenza ed esperienza, è in grado di trarre maggior profitto dal segno, così sottraendo il creditore dal rischio di condotte poco performanti, riconducibili al mancato esercizio in assoluto di un'attività imprenditoriale o alla incapacità di valorizzazione del marchio.³⁵⁷

La possibilità del debitore di continuare ad esercitare il diritto sul marchio implica, tuttavia, l'insorgenza a suo carico di obblighi di utilizzo, a tutela delle ragioni dei creditori.

La definizione del contenuto di tali obblighi da esercitarsi con la dovuta diligenza e nel rispetto del canone di buona fede non è impresa semplice, stante il pericolo che essi si traducano in un'interferenza con le discrezionali scelte imprenditoriali del debitore.

Nella individuazione degli atti esercitabili per la conservazione del bene non può aiutare la normativa del pegno non possessorio di cui al d.l. 3 maggio 2016 n.59, convertito in legge 30 giugno 2016 n.119, che si spinge oltre, fino a riconoscere al debitore la possibilità di trasformare o alienare il bene, ricostituendosi automaticamente la garanzia sul nuovo bene sulla base di un meccanismo rotativo. La mancata previsione legislativa, nel nostro caso, di un sistema di surrogazione

³⁵⁷ TROIANO O., *Le garanzie sui diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica*, in *AIDA*, 2009, p. 5: "Il valore di un diritto IP è estremamente soggetto ad alterazioni dipendenti dalla condotta di chi ha il potere di gestirlo. La relationship, che si instaura tra titolare del diritto e finanziatore, sarà perciò caratterizzata da particolari obblighi del primo nei confronti del secondo. Questi obblighi rappresentano il pendant dell'assenza di spossessamento nelle forme di garanzia gravanti sui diritti IP; assenza, che si giustifica con la ragione che è il titolare del diritto (o il suo licenziatario) il soggetto meglio in grado di gestirlo e valorizzarlo, piuttosto che chi agisce come finanziatore sul mercato del credito"; PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.638.

reale porta ad escludere un'applicazione analogica della disciplina, ridimensionando conseguentemente la portata degli atti esercitabili per la custodia del bene.³⁵⁸

Degli utili parametri di riferimento si possono invece desumere dalla disciplina generale dettata in materia di pegno, di cui all'art.2790 c.c. e 2792 c.c., che richiama l'obbligo del creditore di *custodire* la cosa, al fine di sottrarsi al pericolo di *perdita e deterioramento*, e dettata in tema di ipoteca di cui all'art.2813 c.c., che prevede un intervento dell'autorità giudiziaria a tutela del creditore nel caso di compimento di atti da parte del debitore o del terzo, da cui possa derivare *perimento e deterioramento* del bene.³⁵⁹

La responsabilità del debitore può quindi essere ricostruita attorno al principio della “conservazione” del segno, in ossequio al quale il debitore sarebbe tenuto a compiere gli atti necessari per la tutela dell'esistenza del diritto e della consistenza economica del segno³⁶⁰, quali il pagamento degli oneri di rinnovazione e gli atti di utilizzo diretto, mediante produzione e commercializzazione, e indiretto del segno, mediante l'uso del licenziatario, e ad esercitare azioni e difese in giudizio.³⁶¹

³⁵⁸ Ciò non impedisce che il debitore possa vendere un marchio gravato da garanzia. Tuttavia la vendita non può essere considerata una esplicazione del dovere di custodia.

³⁵⁹ ORSINGHER L. - SALOMONE L. *Manuale del pegno e delle ipoteche*, Matelica, 2007, p.266; CHIANGALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019, p. 438.

³⁶⁰ TROIANO O., *Le garanzie sui diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica*, in *AIDA*, 2009, p.6.

³⁶¹ Deve altresì ritenersi che tra gli obblighi di conservazione vi sia anche l'obbligo di proseguire nella procedura per la registrazione del marchio, quando esso è oggetto di garanzia, o di ottenere il preventivo consenso del creditore privilegiato al ritiro della domanda. La necessità del consenso del creditore per attuare la rinuncia alla registrazione del marchio si evince anche dall'art. 78 c.p.i., che, in materia di brevetti, prevede che la rinuncia al brevetto è senza effetto se non vi è il consenso dei terzi aventi diritti patrimoniali sullo stesso.

Inoltre la genericità dell'art.2790 c.c, che nel sancire l'obbligo del debitore di rimborsare le spese sostenute dal creditore per la conservazione del bene oggetto di pegno, non fa alcuna distinzione tra spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, suggerisce, analogamente, una elaborazione del dovere di custodia e di salvaguardia del debitore senza limiti e implicante il compimento di qualsiasi tipo di atto, a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria, purché necessario per preservare lo stato e il valore del marchio da possibili alterazioni.

3.1. Il dovere di custodia nel caso di garanzia rilasciata dal terzo non debitore e nel caso di concessione in licenza del marchio

Occorre a questo punto riflettere sulle modalità di articolazione del dovere di custodia quando non vi è più coincidenza tra la figura del debitore e quella del titolare del marchio.

Nel caso in cui la garanzia sul marchio venga rilasciata da un terzo non debitore, non vi è motivo per ritenere che su di lui gravino degli obblighi minori rispetto a quelli innanzi descritti. Il rilascio della garanzia è riconducibile alla volontà del terzo e comporta l'assunzione del medesimo obbligo di salvaguardia dell'integrità del bene, a tutela delle ragioni creditizie, che graverebbe sul debitore titolare del segno.³⁶²

Interessante è l'ipotesi in cui il titolare del marchio decida di concederlo in licenza ad un terzo.

³⁶² CHIANALE A., *L'ipoteca*, in *Trattato diritto civile* (diretto da SACCO R.), Torino, 2005, p.322; RUBINO D., *L'ipoteca mobiliare e immobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1956, p.185; CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p. 50: "Il terzo non può non rispondere del pregiudizio arrecato consapevolmente al creditore, quando e nella misura in cui determini a carico del creditore l'impossibilità di soddisfarsi sul medesimo e sul patrimonio del debitore. [...] La costituzione del vincolo è riconducibile alla volontà del terzo datore, cui dunque non sembra ingiustificato ascrivere, giusta il generale dovere di buona fede, altresì l'impegno a salvaguardare l'integrità del bene mediante interventi positivi di conservazione."

La concessione in licenza non determina un mutamento soggettivo del rapporto di debito-credito, rimanendo il debitore obbligato alla conservazione del segno nei confronti del creditore.

Tuttavia lo spostamento del potere di gestione dal debitore al licenziatario determina una variazione del soggetto tenuto materialmente al compimento delle attività che consentono di preservare il valore economico del segno, pur restando il licenziatario terzo ed estraneo rispetto al rapporto di debito-credito.

Si viene così a creare una concatenazione di poteri - doveri, composta da un potere di controllo del debitore nei confronti del licenziatario sull'effettivo svolgimento dell'attività di custodia del marchio, della quale il licenziatario sarà responsabile nei confronti del debitore, e da un dovere di utilizzo (indiretto) del bene del debitore nei confronti del finanziatore³⁶³, nei confronti del quale il debitore continua ad essere responsabile ed esposto alle conseguenze di cui all'art. 1186 c.c. e 2743 c.c.³⁶⁴

3.2. Il potere di controllo del creditore

Al dovere di conservazione del segno del debitore corrisponde uno speculare potere di controllo del creditore sull'adempimento dell'ob-

³⁶³ TROIANO O., *Le garanzie sui diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica*, in *AIDA*, 2009, p. 7; PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.641: "L'esigenza di un'utilizzazione effettiva non si realizza esclusivamente attraverso un rapporto diretto ed immediato tra debitore e bene immateriale, trovando una modalità di attuazione anche attraverso il contratto di licenza e la conseguente attività del licenziatario. Naturalmente il creditore pignoratizio è terzo rispetto al contratto stesso: il licenziatario è tenuto solo verso il titolare e risponde nei suoi confronti delle conseguenze derivanti da una eventuale inadempienza nella utilizzazione del bene. Il debitore continua ad essere tenuto nei confronti del finanziatore cui ha concesso la prelazione - proprio per l'obbligo di custodia e di conservazione derivante dal contratto di garanzia - a controllare le vicende relative al rapporto del licenziatario con il bene".

³⁶⁴ Non è richiesto il consenso del creditore se il debitore decide, dopo la costituzione del marchio in garanzia, di concederlo in licenza, essendo la licenza una modalità per realizzare l'esigenza di utilizzazione effettiva del marchio da parte del debitore. L'operazione potrebbe essere pregiudizievole per il creditore, in quanto, in caso di inadempimento del debitore, egli potrà far valere un diritto "minore", decurtato del valore della licenza: TROIANO O., *Le garanzie sui diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica*, in *AIDA*, 2009, p.8.

bligio di custodia, generalmente esercitato sulla base di una puntuale e preventiva regolamentazione contrattuale.

Ci si chiede, tuttavia, se in assenza di una pattuizione specifica nel contratto di finanziamento, sia rinvenibile un *corpus* di norme che, in materia di privative industriali, garantisca al creditore un effettivo potere di controllo sulla controparte.

La questione richiama l'applicabilità dell'art. 2813 c.c., che, sebbene dettata in tema di ipoteca, si ritiene estensibile anche al creditore titolare di un diritto sul marchio, al quale devono essere assicurati strumenti per fronteggiare il rischio di lesione dell'integrità della garanzia.³⁶⁵

Il potere di vigilanza del creditore si traduce, quindi, in una facoltà di intervento preventivo, per inibire il compimento di condotte omissive o commissive del debitore o del terzo, che possano cagionare un danno, anche non grave, alla redditività del segno.

Nella definizione del contenuto del potere del creditore non può però non operarsi un bilanciamento tra gli interessi personali dell'imprenditore e esigenze del creditore, precludendo l'azione del creditore quando sconfini in un'ingerenza nelle scelte imprenditoriali del debitore.

Pertanto deve escludersi la legittimazione del creditore a richiedere l'intervento giudiziario per il compimento di quegli atti che coinvolgono scelte autonome e discrezionali del titolare, quali ad esempio le scelte concrete di impiego del segno come la stipula di contratti di licenza con terzi, ammettendo l'intervento del creditore esclusivamente per arginare i rischi di una perdita economica del marchio e di una

³⁶⁵ MEZZANOTTE F., *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p.1190; CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p.60; CAPO G., *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, in *AIDA*, 2009, p.24.

estinzione del segno, derivanti, ad esempio, da processi di volgarizzazione, dal mancato rinnovo della registrazione, dal mancato pagamento dei diritti, dalla contraffazione.

Il rinvio all'art. 2813 c.c., sulla base del riconoscimento di un diritto autonomo, che si colloca su un piano diverso rispetto al diritto assoluto del titolare, consente di disegnare un'azione diretta del creditore sia nei confronti del debitore sia nei confronti del titolare.³⁶⁶

Difatti la ricostruzione della legittimazione all'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del diritto del titolare della privativa (e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni e della fabbricazione, del commercio delle cose costituenti la violazione), di cui all'art. 131 c.p.i. soltanto in via surrogatoria contrasterebbe con lo spirito dell'art. 2813 c.c., che permette al creditore un'autonoma reazione al potenziale pregiudizio sull'oggetto della garanzia.³⁶⁷

4. Incertezze interpretative della lettera dell'art. 140 c.p.i.: il problema della qualificazione del diritto di garanzia

L'assenza nel c.p.i. e nel codice civile di una definizione della natura della garanzia sul marchio ha indotto la dottrina ad interrogarsi sulla corretta definizione del diritto *de quo*.³⁶⁸

³⁶⁶ MEZZANOTTE F., *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p.1191; CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019, p.185.

³⁶⁷ Altri autori, invece, ritengono che il creditore possa agire soltanto in via surrogatoria, in quanto il danno è in realtà unico e il pregiudizio patito dal creditore è una conseguenza meramente indiretta della lesione subita dal titolare: RAVAZZONI A., *Le ipoteche*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2006, p. 418; PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.641; CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, p.60.

³⁶⁸ Due sono le disposizioni che si occupano del tema: l'art. 138 c.p.i., che prevede la trascrizione degli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono privilegi speciali o diritti di garanzia su diritti di proprietà intellettuale, e l'art. 140 c.p.i. che invece prevede la possibilità di costituire i diritti di garanzia solo per crediti di denaro e risolve il conflitto tra più diritti di garanzia sulla base dell'ordine delle trascrizioni.

L'art. 137 c.p.i. sembra suggerire la natura reale del diritto, in quanto conferisce al creditore, che ne è titolare, una legittima causa di prelazione, idonea ad alterare la *par condicio creditorum*, nella ripartizione della somma ricavata dall'espropriazione.³⁶⁹

La questione definitoria non è di scarsa rilevanza, in quanto emergerebbero almeno cinque profili di divergenza.³⁷⁰

In primis, varierebbe il momento genetico del diritto: difatti la costituzione d'ipoteca si realizza nel momento dell'adempimento pubblicitario, che ha efficacia costitutiva; mentre la nascita del pegno (su credito o su diritti diversi da crediti) con la conclusione del contratto, riconoscendo alla trascrizione efficacia dichiarativa.³⁷¹

In secondo luogo, sarebbe ammissibile la pluralità di garanzie sul medesimo bene soltanto nel caso di ipoteca, e non di pegno.³⁷²

In terzo luogo, in caso di ipoteca non vi sarebbe l'estensione della garanzia sui frutti civili e naturali, mentre l'art. 2791 c.c. in materia di

³⁶⁹ Il sistema dell'esecuzione forzata sui titoli di proprietà industriale chiarisce che i diritti di garanzia conferiscono al creditore titolare una legittima causa di prelazione nella ripartizione della somma ricavata dall'espropriazione: CHIANALE A., *La funzione dei registri pubblicitari nella costituzione di garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, p.116; TOSATO A., *Garanzie reali e diritti IP: per un censimento dei materiali*, in *Dir. aut.*, 2009, p.592; BONOMO V., *Diritti di garanzia*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013, p.1509; MEZZANOTTE F., *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p.1182.

³⁷⁰ Di contrario avviso GORLA G. - ZANELLI P., *Del pegno. Delle ipoteche*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. - BRANCA G.), Bologna- Roma, 1992, p.5; AUTERI P., *Il pegno del diritto di autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi*, in *AIDA*, 2009, p.138: "La questione non ha peraltro grande rilievo ai fini della disciplina applicabile, perché è opinione comune che le norme dettate dal legislatore in sede di ipoteca, come sede più rilevante, sono applicabili anche al pegno, in quanto le norme stesse non siano state dettate in considerazione del possesso spettante al terzo acquirente nell'ipoteca, o dal particolare modo di pubblicità del titolo del terzo stesso, o dalla particolare natura del bene oggetto dell'ipoteca"; NIVARRA L., *Le garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, p.110: "In questa prospettiva la già segnalata vaghezza della formula accolta dal legislatore del 2005 potrebbe assumere i più intriganti connotati di una sovrana e saggia indifferenza".

³⁷¹ RUBINO D., *L'ipoteca mobiliare e immobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1956, p.193; PUGLIATTI S., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Roma-Napoli, 1978, p.223; CHIANALE A., *Ipoteca*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., X*, Torino, 1993, p.165.

³⁷² GORLA G. - ZANELLI P., *Del pegno. Delle ipoteche*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. - BRANCA G.), Bologna- Roma, 1992, p.2.

pegno prevede l'attribuzione degli stessi al creditore, ai fini della imputazione alle spese, agli interessi e al capitale.³⁷³

Inoltre, nell'ipotesi del pegno, sarebbero applicabili le regole speciali per l'esecuzione della garanzia in caso di inadempimento del debitore, di cui agli artt. 2796 e 2797 c.c., le quali non sono analogamente previste nel caso di ipoteca.³⁷⁴

Infine, le possibilità di intervento dell'autonomia privata nella disposizione del credito garantito sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi di ipoteca³⁷⁵, in quanto i relativi negozi (cessione, surrogazione e altri atti di cui all'art. 2843 c.c.) presuppongono la costitutività della formalità pubblicitaria, incompatibile con la disciplina del pegno.³⁷⁶

4.1. Il diritto di garanzia come ipoteca mobiliare o come pegno

³⁷³ RUBINO D., *L'ipoteca mobiliare e immobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1956, p.170; CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019, p. 158: "Per le garanzie su beni immobili, i frutti naturali formano parte dell'immobile, sino alla loro separazione: la garanzia colpisce quindi anche i frutti pendenti. Dopo la separazione, essi appartengono al proprietario dell'immobile che li ha prodotti, ma assumono natura di cosa mobile. La garanzia quindi non più ha effetto nei loro confronti."

³⁷⁴ L'assenza della corporalità porta però ad escludere l'applicabilità dell'art. 2794 c.c. sul diritto di ritenzione e dell'art. 2798 c.c. sull'assegnazione dei beni in pagamento. CAPO G., *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, in *AIDA*, 2009, p.25; PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.645.

³⁷⁵ CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019, p.123; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p.913.

³⁷⁶ La qualificazione del diritto *de quo* come pegno o come ipoteca non incide, invece, sulla configurabilità della costituzione della garanzia su bene futuro o su bene in comunione. Difatti, l'ipotecabilità di bene futuro è previsto dall'art. 2823 c.c., così come si ammetterebbe il pegno su bene futuro, con limitazione dell'efficacia sul solo piano obbligatorio sino alla venuta ad esistenza del bene (e all'impossessamento, da sostituirsi, nel caso di pegno su marchio, con la registrazione). Inoltre la dottrina prevalente ammette l'applicazione analogica dell'art.2825 c.c., in tema di ipoteca di bene in comunione, al pegno comune, prevedendo la cristallizzazione della garanzia, mantenendo il grado originario, sull'intero bene, se esso viene assegnato al debitore concedente, o sul conguaglio o sul diverso bene, ex art. 2825 c.c. Infine, in ogni caso, si applicherebbe il meccanismo di graduazione ai sensi degli artt. 2853 e 2854 c.c., per cui, nel caso di richiesta contemporanea di trascrizione da parte di più soggetti, dovrebbe ritenersi costituita garanzia con il medesimo grado, realizzandosi conseguentemente un concorso tra crediti in proporzione: ORSINGER L. - SALOMONE L. *Manuale del pegno e delle ipoteche*, Matelica, 2007, p.233; CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019, p.238.

L'analisi delle peculiarità del segno non consente un'indiscussa qualificazione del diritto di garanzia sul marchio.

L'enfasi sull'immaterialità del bene, sull'impossibilità della *traditio* e sulla qualificazione del marchio registrato come bene mobile registrato ha favorito la configurazione del diritto *de quo* come diritto ipotecario mobiliare.³⁷⁷

La stretta somiglianza tra il sistema di pubblicità delle privative industriali, presso l'Ufficio Marchi e Brevetti, e il profilo pubblicitario ipotecario confermerebbe tale ricostruzione, evidenziando la natura costitutiva della trascrizione della garanzia, analogamente all'iscrizione ipotecaria su beni immobili.³⁷⁸

La natura tendenzialmente dichiarativa della trascrizione non costituirebbe un punto debole di tale visione, dal momento che, anche in altre circostanze, il legislatore ha attribuito a tale formalità una valenza costitutiva. Basti pensare alle trascrizioni delle cessioni dei beni ai creditori, alle quali la dottrina attribuisce una natura essenziale ai fini della creazione del vincolo di indisponibilità dei beni in oggetto³⁷⁹ o dei vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.³⁸⁰

³⁷⁷ NIVARRA L., *Le garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, p.107.

³⁷⁸ RUBINO D., *L'ipoteca mobiliare e immobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1956, p.221; FERRARA F.J., *L'ipoteca mobiliare*, Roma, 1932, p. 308; FRAGALI M., voce "*Ipoteca (dir. priv.)*", in *Enc. dir.*, XXII, 1972, p.743; Galli - Gambino; Pugliatti S., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, p.223; CHIANALE A., *Ipoteca*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., X, Torino, 1993, p.165.

³⁷⁹ FERRI L. - ZANELLI P., *Trascrizione immobiliare*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. - BRANCA G.), Bologna, 1998, p.278; contra GAZZONI F., *La trascrizione immobiliare*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 1993, p.165, secondo cui la trascrizione consente di risolvere il conflitto tra il creditore che procede alla liquidazione dei beni del debitore e l'avente causa dal debitore.

³⁸⁰ GABRIELLI G., *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p.338; contra GAZZONI F., *Osservazioni sull'art.2645 ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 179: La trascrizione del vincolo di destinazione ha natura costitutiva, in quanto data la lacunosità della definizione di "terzi", la presunta opponibilità del vincolo di destinazione, realizzato con la trascrizione, nei confronti dei terzi, è da intendersi come opponibilità nei confronti di tutti i soggetti diversi dal costituente, che tengono un comportamento incompatibile con il contenuto del vincolo.

La natura costitutiva della formalità pubblicitaria si desumerebbe anche dall'art.140, comma 3, c.p.i., che - a detta di alcuni autori³⁸¹ - non prevede l'estinzione del diritto di garanzia in forza del mero rilascio dell'atto di consenso del creditore, dell'emanazione della sentenza passata in giudicato o del soddisfacimento degli interessi dei creditori, ma subordina l'estinzione del diritto all'esecuzione della formalità di cancellazione della trascrizione.

La qualificazione del diritto di garanzia sul marchio come ipoteca sembrerebbe, altresì, confermata dall'impossibilità di configurazione della vendita in autotutela, ai sensi dell'art. 2795 c.c., e dell'assegnazione in pagamento, ai sensi dell'art. 2798 c.c.³⁸², dettate in tema di pegno. Dette disposizioni, infatti, sembrano contrastare quanto previsto dall'art. 137 c.p.i., che, al fine di non pregiudicare gli interessi degli altri creditori trascritti, prevede, nell'esecuzione forzata, la notifica dal creditore istante agli altri creditori, titolari di garanzie trascritte, dell'atto di pignoramento e del decreto di fissazione dell'udienza, affinché i creditori medesimi possano presentare la loro domanda per concorrere sul ricavato o possano opporsi sul prezzo di vendita mediante ulteriore pignoramento.

³⁸¹ Pertanto, le fattispecie dotate di efficacia estintiva “vengono degradate al rango di semplici presupposti della cancellazione della trascrizione, dalla quale sola discende il venir meno della causa di prelazione”. NIVARRA L., *Le garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, p.110; FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p.574.

³⁸² SPOLIDORO M.S., *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, in *Il dir. ind.*, 2010, p.45; GALLI C., *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p. 402; GALLI C., *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009, p.190.

In realtà, la disamina degli effetti del sistema pubblicitario della trascrizione fa propendere per la ricostruzione della garanzia in questione come pegno³⁸³.

L'art. 139 c.p.i., prevedendo nel caso di conflitto tra più acquirenti la preferenza per chi ha trascritto per primo, richiama senza dubbi la natura dichiarativa della pubblicità, e la scelta semantica del termine "trascrizione" non è un caso.

Un'attenta lettura dell'art. 140, comma 3, c.p.i. depone in tal senso.

La disposizione, infatti, non pare subordinare l'estinzione della garanzia all'eseguita formalità della cancellazione, ma delinea semplicemente le modalità procedurali di compimento della cancellazione delle trascrizioni, da eseguirsi soltanto in seguito alla produzione degli atti, così confermando la coincidenza tra momento estintivo e prestazione del consenso del creditore.

Ora, se la distinzione tra pegno e ipoteca non è da rinvenire nell'oggetto della garanzia (mobiliare nel caso del pegno, immobiliare nel caso dell'ipoteca), bensì nelle modalità di costituzione, che coincidono inderogabilmente con l'iscrizione per l'ipoteca e con la *traditio* o con il

³⁸³ GRECO P. - VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1968, p.67; TAMBURRINO G., *Della tutela dei diritti. Delle ipoteche*, in *Comm. cod. civ., VII*, Torino, 1976, p.93; GORLA G. - ZANELLI P., *Del pegno. Delle ipoteche*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. - BRANCA G.), Bologna- Roma, 1992, p.279; REALMONTE F., *Il pegno*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1997, p.651; TUCCI G., *Ipoteca. Ipoteca mobiliare*, in *Enc. giur.*, Roma, 2001, p.3; SALOMONE N., *Pegno su marchio d'impresa: nuova garanzia per il credito industriale*, in *Impresa Commerciale Industriale*, 3, 2003, p.458; GABRIELLI E., *Il pegno*, in *Trattato diritto civile* (diretto da SACCO R.), Torino, 2005, p.208; AUTERI P., *Il pegno del diritto di autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi*, in *AIDA*, 2009, p.137; PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.633; RONDA E., *Sub art.138*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013, p.1490.

consenso o altra pubblicità di fatto per il pegno³⁸⁴, può parlarsi di ipoteca soltanto nel caso in cui la pubblicità abbia efficacia costitutiva.³⁸⁵

La natura dichiarativa della trascrizione induce quindi al riconoscimento della garanzia sul marchio come pegno.

L'assenza di spossessamento non costituirebbe, poi, un impedimento alla validità di tale ricostruzione, avendo il legislatore previsto varie forme di pegno non possessorio, nelle quali l'assenza di spossessamento è sostituita da annotazioni in appositi registri.³⁸⁶

Il rilievo infine della non configurabilità della vendita in autotutela, ai sensi dell'art. 2795 c.c., e dell'assegnazione in pagamento, ai sensi dell'art. 2798 c.c., non escluderebbe la qualificazione della garanzia come pegno, in quanto è chiaro che la figura del pegno deve misurarsi con la specifica "morfologia" della proprietà intellettuale e con la disciplina specifica per essa dettata dal legislatore, ammettendo in alcuni casi la non applicazione di alcune disposizioni generali.³⁸⁷

La garanzia sul marchio sarebbe quindi qualificabile, ai sensi dell'art. 2806, comma 2, c.c., come pegno su *diritti* diversi dai crediti.

Un argomento storico confermerebbe tale visione: l'art. 2806 c.c., infatti, fa salva l'applicazione delle disposizioni delle leggi speciali che, secondo quanto indicato dal Guardasigilli nella Relazione al codice

³⁸⁴ RUBINO D., *L'ipoteca mobiliare e immobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1956, p.193; PUGLIATTI S., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Roma-Napoli, 1978, p.223; CHIANALE A., *Ipoteca*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., X*, Torino, 1993, p.165.

³⁸⁵ TUCCI G., *Ipoteca. Ipoteca mobiliare*, in *Enc. giur.*, Roma, 2001, p.3; GABRIELLI E., *Il pegno*, in *Trattato diritto civile* (diretto da SACCO R.), Torino, 2005, p.209.

³⁸⁶ Si rinvia alla nota 327.

³⁸⁷ PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, p.647

civile, coincidono proprio con "la legge sui diritti d'autore e sulle privative industriali"³⁸⁸.

Tra l'altro, non solo l'argomento storico, ma anche un'esigenza di uniformità alla disciplina comunitaria accrediterebbe la fondatezza di tale configurazione. Il legislatore europeo, nell'art. 23, comma 1, della direttiva (UE) 2015/2436 dettata in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nel definire i diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale, richiama la figura del pegno.

La qualificazione del diritto sul marchio come pegno induce, infine, a riflettere sull'ammissibilità della costituzione sul segno del pegno non possessorio di cui al d.l. 3 maggio 2016 n.59.³⁸⁹

A tal fine, diviene quindi cruciale l'interpretazione dell'art.1, comma 2, del d.l. 3 maggio 2016 n.59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016 n.119, che esclude la configurabilità del pegno non possessorio sui beni mobili registrati.

Alcuni autori³⁹⁰, qualificando i marchi esclusivamente come beni immateriali, escludono l'inserimento dei segni nella categoria civilistica

³⁸⁸ "Ho fatto salve le disposizioni delle leggi speciali, volendomi riferire principalmente alla legge sui diritti d'autore e a quelle sulle privative industriali, che dispongono particolari forme di pubblicità per la costituzione di diritti di garanzia sui diritti d'autore e sulle privative anzidette": GRANDI, Relazione al codice civile del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, alla Maestà del Re Imperatore, Roma, 1948, p.264.

³⁸⁹ Ovviamente sempre qualora vi siano i presupposti. Il d.l. 3 maggio 2016 n.59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016 n.119 circoscrive la disciplina agli "imprenditori iscritti nel registro delle imprese" e riguarda crediti "inerenti all'esercizio dell'impresa".

³⁹⁰ La *ratio* del divieto legislativo sarebbe la seguente: i beni mobili registrati non sono costituibili in pegno non possessorio poiché non suscettibili nemmeno di pegno di diritto comune. MURINO F., *Prime considerazioni sul c.d. pegno non possessorio*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, p.232. Vi è poi chi ritiene configurabile il pegno non possessorio soltanto con riferimento alle privative non titolate (e quindi marchi non registrati) stante l'assenza in questo caso di sovrapposibilità dei regimi pubblicitari: CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019, p.531.

dei beni mobili registrati, ammettendo così il pegno non possessorio sul marchio.³⁹¹

In realtà, non solo la natura del marchio registrato, ma anche la combinazione della disciplina dei marchi con quella di cui al d.l. 3 maggio 2016 n.59 fa approdare ad un differente esito interpretativo.

La stretta vicinanza del marchio alla figura del bene mobile registrato e l'esistenza di due sistemi pubblicitari escluderebbero la costituzione del pegno non possessorio sulle privative industriali.³⁹²

Difatti il pegno sarebbe soggetto a due regimi pubblicitari (la trascrizione presso l'Ufficio Marchi e Brevetti e la trascrizione presso il registro dei pegni non possessori previsto dall'art. 1, comma 4, del cd. decreto Banche), aventi entrambi, per espressa previsione di legge, efficacia dichiarativa.

La mancanza di una normativa di coordinamento tra i due sistemi creerebbe di fatto incertezza sulla determinazione del grado delle rispettive prelazioni e sulla individuazione del sistema prevalente, ai

³⁹¹ "Si potrebbe pensare che i beni mobili registrati non sono costituibili in pegno non possessorio perché non possono essere nemmeno oggetto di pegno di diritto comune. Questa tesi – seducente come tutte le soluzioni semplici e simmetriche ("tutto ciò che può essere oggetto di pegno, può essere anche costituito in pegno non possessorio") – porterebbe dritto ad affermare l'ammissibilità del pegno non possessorio sia delle quote di s.r.l., sia dei diritti titolati di proprietà industriale, in quanto, l'oppignorabilità di entrambi è espressamente regolata. E' però un'impostazione che si basa su basi piuttosto fragili": CAMPOBASSO M., *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p.708.

³⁹² CAMPOBASSO M., *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 708; TROIANO O., *Le garanzie sui diritti immateriali alla luce della recente disciplina del pegno mobiliare non possessorio*, in *Studi per Luigi Ubertazzi*, Milano, 2019, p.755.

fini dell'opponibilità, pregiudicando gli effetti della pubblicità nei rispettivi registri.³⁹³

³⁹³ "Piuttosto la ragione dell'esclusione dei beni mobili registrati [dal d.l. 3 maggio 2016 n.59] va individuata (come già ha riconosciuto la dottrina formatasi sull'art. 46 t.u.b.) nell'opportunità di preservare l'integrità del sistema pubblicitario dei vincoli costituiti sugli stessi. Si vuole cioè evitare di creare un doppio canale per la costituzione e la pubblicità delle prelazioni non possessorie sui medesimi beni: l'ipoteca iscritta nei pubblici registri mobiliari e il pegno non possessorio iscritto nel registro dei pegni. [...] Se così è (e cioè l'esclusione si basa sull'esistenza di un sistema di pubblicità delle prelazioni costituite sul bene mobile), allora pare corretto concludere che le stesse esigenze di tutela dell'integrità del sistema pubblicitario sussistono anche per i [...] diritti titolati di proprietà industriale": CAMPOBASSO M., *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p.709.

Bibliografia

1. AAKER D.A., *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*, New York, 1991
2. AA.VV., *Acquisizioni societarie: pricing, earnout e altre previsioni contrattuali relative al corrispettivo*, in *Amm. e fin.*, 5, 2014
3. AA.VV., *Dalle res alle new properties*, Roma, 1991
4. AA.VV., *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, Treviglio-Soveria Mannelli, 2007
5. AA.VV., *Managing M&A risk with collars, earnouts and CVRs*, in *Journal of applied corporate finance*, 18, 2006
6. AA.VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2013
7. ABRIANI N. - COTTINO G. - RICOLFI M., *Trattato di diritto commerciale. Diritto industriale*, Padova, 2001
8. ALCARO F., *Il possesso*, in *Il Codice civile Commentario* (diretto da SCHLESINGER P.), Milano, 2003
9. ALIMOV A., *Intellectual property rights reform and the cost of corporate debt*, in *Journal of International Money and Finance*, 91, 2019
10. ALLARA M., *Dei beni*, Milano, 1984
11. ALLARA M., *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1958
12. ALLARA M., *La proprietà temporanea*, in *Il circolo giuridico*, 1930
13. ALPA G. - SACCOMANI A., *Procedure negoziali, due diligence e memorandum informativi*, in *I contratti*, 3, 2007
14. AMAR M., *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Torino, 1893

15. AMBROSINI S., *La revocatoria fallimentare delle garanzie*, Milano, 2000
16. AMBROSINI S., *Marchi e fallimento*, in *Giur. comm.*, 2009
17. AMMENDOLA M., *Il deposito del marchio in malafede*, in *Il Dir. Ind.*, 2002
18. AMMENDOLA M., *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, 1984
19. AMMENDOLA M., *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004
20. AMRAM A., *The Challenge of Valuing Patents and Early Stage Technologies*, in *Journal of Applied Corporate Finance*, 17, 2005
21. ANDRINI M.C., *Forma contrattuale, formalismo negoziale e documentazione informatica*, in *Contratto e impresa*, 2001
22. ANGELICI C., *Sul nuovo testo dell'art. 2479 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I
23. ARE M. *Il produttore cinematografico e i c.d. diritti morali dei coautori*, in *Atti del I convegno di studi sui problemi giuridici della cinematografia*, Roma, 1958
24. ARE M., voce "Beni immateriali", in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959
25. ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1962
26. ASCARELLI T., *Ordinamento giuridico e processo economico*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959
27. ASCARELLI T., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955
28. ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957
29. AUGÉ R.C., *The 8 Gotchas of Technology Contracting*, in *The Licensing Journal*, 2014

30. AULETTA G. G., *Azienda. Opere dell'ingegno e invenzioni industriali. Concorrenza*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna- Roma, 1961
31. AULETTA G. G., *Note in tema di circolazione d'azienda*, in *Riv. soc.*, 1963
32. AULETTA G. G. - MANGINI V., *Marchio, diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna. Roma, 1977
33. AURELI M., *L'acquisto d'azienda per usucapione: scenari in evoluzione*, in *Giur. It.*, 1, 2015
34. AUTERI P., *Cessione e licenza di marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995
35. AUTERI P., *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà di informazione*, in *AIDA*, 2003
36. AUTERI P., *Il pegno del diritto di autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi*, in *AIDA*, 2009
37. AUTERI P., *La licenza di marchio e il merchandising*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001
38. AUTERI P., *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, *Contratto e impresa*, 1989
39. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973
40. BALBI G., voce “*Obbligazione*”, in *Novissimo dig. it.*, XI, Torino, 1965
41. BALDUCCI D., *La valutazione dell'azienda*, Milano, 2009
42. BALDWIN S.K., *To Promote the Progress of Science and Useful Arts": A Role for Federal Regulation of Intellectual Property as Collateral*, in *University of Pennsylvania Law Review* 143, 5, 1995

43. BARASSI L., *Diritti reali e possesso*, I, Milano, 1952
44. BARASSI L., *La proprietà nel nuovo codice*, Milano, 1943
45. BARBERINI A., *L'oggetto del possesso*, in *Proprietà e diritti reali* (a cura di CENDON P.), Torino, 2013
46. BARBERO D., *I beni immateriali come oggetto di diritto*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1962
47. BARBERO D., *Osservazioni e proposte sul progetto del libro secondo. Cose e diritti reali*, I, Roma, 1938
48. BARBIERA L., *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2010
49. BARBUTO M., *Marchio ingannevole ed uso ingannevole del marchio*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001
50. BARCELLONA M., *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987
51. BATTERSBY G.J. - GRIMES C.W., *Licensing Royalty Rates*, New York, 2008
52. BECCADELLI F.C., *Diritto fallimentare e proprietà intellettuale: un rapporto complesso*, in *Dir. Ind.*, 2, 2018
53. BELFIORE A., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983
54. BELSON J. *Certification Marks*, Special report, Sweet & Maxwell, London, 2002
55. BENATTI F., *Commento all'art. 1175 cod. civ.*, in *Commentario al codice civile* (a cura di CENDON P.), IV, 1, Torino, 1991
56. BERNINI F. - FERRARO O., *Gli approcci valutativi alla stima del marchio. Alcuni spunti critici alla luce dei principi di valutazione*, in *Riv. dott. comm.*, 3, 2018

57. BERTACCHINI E., *Inadempimento e contratti di finanziamento stipulati da imprese: soluzioni concordatarie, piani di ristrutturazione e nuove forme di garanzia*, in *La responsabilità civile*, 2008
58. BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, in *Quaderni di AIDA*, 2000
59. BEZANT M. - PUNT R., *The Use of Intellectual Property as Security for Debt Finance*, in *International philosophical quarterly*, 1997
60. BIANCA C.M., *La norma giuridica. I soggetti. Diritto civile*, Milano, 2002
61. BIANCA C.M., *La proprietà. Diritto civile*, Milano, 2017
62. BIANCA C.M., *La vendita e la permuta*, Torino, 1993
63. BIANCHI R., *Trasferimento di azienda, regime di circolazione dei diritti di proprietà industriale e funzione notarile*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1, 2016
64. BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritti reali*, Milano, 2007
65. BIONDI B., *I beni*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1953
66. BIONDI B., *Servitù reciproche, servitù in faciendo, oneri reali e obbligazioni propter rem*, in *Giur. it.*, I, 1952
67. BIONDI B., voce "Cosa (diritto civile)", in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1968
68. BLANCHARD K.S., *The taxman cometh: handling earn-out in business acquisitions*, in *Business law today*, 6, 5, 1997
69. BOGGIO L., *La proprietà dell'azienda come bene distinto dai singoli componenti: possesso ed usucapione*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2014

70. BOGNI M., *Commento all'articolo 6*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale* (a cura di GALLI C. - GAMBINO A.M.), Torino, 2011
71. BONELLI F., *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento: le garanzie del venditore*, in *Dir. comm. intern.*, 2, 2007
72. BONFANTE P., *Proprietà e servitù*, I, Torino, 1921
73. BONOMO V., *Diritti di garanzia*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013
74. BONTEMPI P., *Impresa familiare e retribuzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993
75. BOSCHIERO N., voce "Beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)", in *Enc. dir.*, II, 2, Milano, 2008
76. BOSIO E., *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891
77. BOTTI L., *La trascrizione*, in *Dir. Ind.*, 4, 2011
78. BOUTET S. - LODI L., *Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna*, in *Giur. Sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1978
79. BOZZINI U., *La concorrenza illecita nei traffici*, Milano, 1904
80. BRANCA G., *Comunione*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna- Roma, 1982
81. BRECCIA U., *Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006
82. BRECCIA U., *Le obbligazioni*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 1991
83. BRECCIA U., *Possesso e denunce nel quadro della tutela civile dei diritti*, in *Immagini del diritto privato*, Torino, 2013
84. BRODI E., *Il sistema delle garanzie in Italia: una lettura economica delle disposizioni in materia di privilegio, pegno e ipoteca*, in

Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers) - Banca d'Italia n.356, 2016

85. BROMFIELD V. - RONECKLES J., *Taking Security over Intellectual Property. A Practical Overview*, in *European Intellectual Property Review*, 2006
86. BUCCISANO O., voce "Specificazione", in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990
87. Buset G., *Vendita di partecipazioni sociali di controllo e garanzie patrimoniali*, in *Nuova Giur. Civ.*, 6, 2015
88. BUSI C.A., *Riduzione del capitale nelle s.p.a. e s.r.l.*, Milano, 2010
89. CAGNASSO O., *I contratti pendenti*, in *Le nuove procedure concorsuali, dalla riforma organica al decreto correttivo* (a cura di AMBROSINI S.), Bologna, 2008
90. CALABRESI G. - MALAMED A. D., *Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral*, in *Harvard Law Review*, 85, 1972
91. CALVO R., *Comunione*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna, 2019
92. CAMPANILE T. - CRIVELLARI F. - GENGHINI L., *I diritti reali*, Padova, 2011
93. CAMPOBASSO G., *Diritto commerciale*, Torino, 2013
94. CAMPOBASSO M., *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, in *Nuove leggi civ.*, 2018
95. CANDIAN A. - GAMBARO A.- POZZO B., *Property-Propriété-Eigentium. Corso di diritto comparato, Quaderni di diritto comparato*, Padova, 1992
96. CANDELLERO D., *Nota in tema di comunione di marchio*, in *Giur. It.*, 2001, 8-9
97. CAPO G., *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, in *AIDA*, 2009

98. CAPRA D., *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, in *Studi in memoria di Paola A.E.Frassi*, Milano, 2010
99. CARBONNIER J., *Droit civil*, Parigi, 1983
100. CARNELUTTI F., *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1912
101. CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1946
102. CARNELUTTI F., *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938
103. CARNELUTTI F., *Valore giuridico della nozione di azienda commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1924
104. CAROLA G., *Tipologie di «due diligence»: criteri di classificazione*, in *Dir. Prat. Società*, 2005
105. CAROSSO L., *Il possesso dei beni immateriali*, Torino, 1983
106. CARPINO B., voce “*Rivendicazione, azione di*”, in *Enc. giur. it.*, XXVIII, Roma, 1991
107. CARTELLA M., *Brevetti per invenzioni industriali*, in FRANCESCHELLI R., *Brevetti, marchio, ditta, insegna, I*, Torino, 2003
108. CARTELLA M., *Il risarcimento del danno nella contraffazione del marchio*, in *Dir. Ind.*, 2001
109. CARTER S.L., *The Trouble with Trademark*, in *99 Yale L.J.*, 1990
110. CASANOVA M., *Beni immateriali e teoria dell'azienda*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1945
111. CASANOVA M., *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1973
112. CASANOVA M., *Le imprese commerciali*, Torino, 1955
113. CATERINA R., *I diritti sulle cose limitati nel tempo*, Milano, 2000

114. CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato dei diritti reali* (a cura di GAMBARO A. - MORELLO U.), Milano, I, 2008
115. CATTANEO G., *Buona fede obiettiva e abuso del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971
116. CAVANI G., *Commento generale alla riforma*, in *La Riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G.), Padova, 1995
117. CELLI M., *Riflessioni sulla valutazione del marchio d'impresa ai fini del trasferimento*, in *Riv. it. rag. ed econ. aziend.*, 2005
118. CELLINI P., *Economia digitale*, Roma, 2012
119. CELOTTO A., *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni: quale bilanciamento tra valori costituzionali (e comunitari)*, in *AIDA*, 2004
120. CERA M., *Il passaggio di riserve a capitale*, Milano, 1988
121. CERVELLI S., *I diritti reali*, Padova, 2011
122. CERVELLI S., *Proprietà e impresa*, in BONILINI G.- CONFORTINI M., *Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, Milano, 2015
123. CHIANALE A., *Ipoteca*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., X*, Torino, 1993
124. CHIANALE A., *La funzione dei registri pubblicitari nella costituzione di garanzie reali su private titolate*, in *AIDA*, 2009
125. CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato diritto privato* (a cura di IUDICA G. - ZATTI P.), Milano, 2019
126. CHIANALE A., *L'ipoteca*, in *Trattato diritto civile* (diretto da SACCO R.), Torino, 2005
127. CHIANALE A., *L'ipoteca*, Milano, 2017
128. CHU N., *Bowie Bonds: A Key to Unlocking the Wealth of Intellectual Property*, in *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, 21, 2, 1998

129. CIAN M., *Art. 2555 c.c.*, in *Commentario breve al Codice Civile*, (a cura di CIAN G. - TRABUCCHI A.), Milano, 2018
130. CIAN M., *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009
131. CILLO C. - D'AMATO A. - TAVANI G., *Dei singoli contratti*, Milano, 2005
132. CINCOTTI C., *Il contratto di acquisizione d'azienda mediante conferimento in s.p.a.*, Milano, 2009
133. CIONTI F., *La funzione del marchio*, Milano, 1988
134. CIONTI F., *La natura giuridica del marchio*, Milano, 2008
135. CIRINO POMICINO S., *Clausola di aggiustamento prezzo*, in CONFORTINI M., *Clausole negoziali*, Milano, 2017
136. CIRINO POMICINO S., *Clausola di earn out*, in CONFORTINI M., *Clausole negoziali*, Milano, 2017
137. COASE R., *The problem of social cost*, in *3 Journal of Law and Economics*, 1960
138. COCKBURN I., *IP Due diligence - a necessity, not a luxury*, in www.wipo.int
139. COCO G.S., *Crisi ed evoluzione nel diritto di proprietà*, Milano, 1965
140. COLMANO A., *Sub art. 6*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013
141. COLOMBO G.E., *L'azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (a cura di GALLIGANO F.), Padova, 1979
142. COMITATO INTERREGIONALI DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, H.A.1 - *Attestazione di valore necessaria nella relazione di stima ex art. 2343 c.c. - 1° pubbl. 9/04*

143. COMITATO INTERREGIONALI DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, H.A.2 - *Validità temporale della relazione di stima di conferimento* - 1° pubbl. 9/04
144. COMITATO INTERREGIONALI DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, H.A.7 - *Valori nominali e valori reali nei conferimenti di beni in natura* - 1° pubbl. 09/07
145. COMPORATI M., *Diritti reali in generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. – MESSINEO F. - L. MENGONI), Milano, 2011
146. COMPORATI M., *Usucapione*, in *Enc. giur.*, XXXII, Roma, 1994
147. CONFORTINI C., *Clausole di rappresentazione e garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2019
148. CONFORTINI M., *Il tempo e i confini delle cose*, in *Giust. civ.*, 1984
149. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, massima V - *Aggiornamento temporale della perizia di stima dei conferimenti in natura - art. 2343 c.c.*
150. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, massima 170 - *Aumento del capitale sociale con earn out e bonus shares (artt. 2346, 2440, 2343 e 2343-ter c.c.)*
151. CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972
152. CORRIAS P., *Garanzia pura e contratti di rischio*, Milano, 2006
153. CORSALINI G., voce “*Mobili e immobili (cose)*”, in *Dig. disc. priv. (dir. civ.)*, XI, Torino, 1994
154. COSTANTINO M., *La proprietà in generale*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1982
155. COTTA RAMUSINO E. - RINALDI L., *La valutazione d’azienda*, Milano, 2003

156. COTTARELLI V., *Brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica*, in *Enc. giur. it.*, II, Milano, 1891
157. COTTINO G., *Diritto commerciale*, Padova, 2000
158. COUHIN C., *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, Paris, 1894
159. COVIELLO N., *Manuale di diritto civile*, Milano, 1915
160. CRISCUOLI G., *Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano, 2000
161. CROSIO S. - GREGORI C., *Acquisizione di società ad elevato contenuto tecnologico: clausole di earn out e dichiarazioni e garanzie del venditore*, in *Contratto e impresa*, 3, 2000
162. D'ADDINO SERRAVALLE P., *I nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica. Profili sistematici*, Napoli, 1999
163. D'ALESSANDRO C., *Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell'acquirente*, Milano, 2003
164. DALLA MASSARA T., *La Cassazione su cessione di partecipazioni sociali e prescrizione dell'indennizzo pattuito in caso di sopravvenienze: per una nuova impostazione della questione in termini di obbligazione pecuniaria sottoposta a condizione sospensiva*, in www.dirittocivilecontemporaneo.com, 2014
165. DALLA MASSARA T., *Requisiti essenziali del diritto di proprietà*, in BONILINI G.- CONFORTINI M., *Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, Milano, 2015
166. DALLE VEDOVE G., *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Padova, 1997
167. D'AMELIO M., *Dei beni in generale*, in *Codice civile Commentato* (a cura di D'AMELIO M.), Firenze, 1942
168. DAVIS LUX M., *Protecting buyers in M&A transactions: thinking beyond indemnification and escrows*, in *24 S. Carolina Lawyer* 44, 2012

169. DE BENEDETTI F., *Cessione, licenza e valore economico del marchio*, in *I Contratti*, 6, 1993
170. DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, Milano, 1950
171. DE CUPIS A., *Pienezza e perpetuità della proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1982
172. DE GREGORIO A., *Il contratto di edizione*, Roma, 1913
173. DELLE MONACHE S., *Art. 1470 c.c.*, in *Commentario breve al Codice Civile*, (a cura di CIAN G. - TRABUCCHI A.), Milano, 2018
174. DE MARTINO F. - RESTA R. - PUGLIESE G., *Della Proprietà*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna- Roma, 1976
175. DE MARTINO F., *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna-Roma, 1978
176. DE MATTEIS S., *Art. 108 ter*, in *Codice Commentato del Fallimento*, Milano, 2017
177. DE MICHELIS F., *La determinazione dei corrispettivi nei contratti di trasferimento di tecnologia e la valutazione della proprietà intellettuale*, in GRANIERI M. – COLANGELO G. - DE MICHELIS F., *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, Bari, 2009
178. DEMSETZ H., *Toward a theory of property rights*, in *57 The American Economic Review*, 1967
179. DE NOVA G., *Il sale and purchase agreement: un contratto commentato. Lezioni di diritto civile*, 2009, Torino, 2011
180. DIAMOND S.A., *The Historical Development of Trademarks*, in *73 The Trademark Report*, 1983

181. DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2012
182. DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Milano, 1993
183. DI CATALDO V., *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1997
184. DI FRANCO L., *Diritto d'autore e diritti dell'autore*, in *Dir. aut.*, 1941
185. DI FRANCO L., *La cessione del marchio senza azienda*, in *Riv. dir. priv.*, 1937
186. DI FRANCO L., *Proprietà industriale letteraria ed artistica*, Milano, 1933
187. DI FRANCO L., *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933
188. DI MAJO A., voce “*Termine*”, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979
189. DI PALMA S., *La storia dei marchi dall'Antichità fino al Medioevo*, Salerno, 2016
190. DI PRISCO N., *La proprietà temporanea*, Napoli, 1979
191. DI SABATO F., *Diritto delle Società*, Milano, 2003
192. DIVIZIA P. - OLIVIERI L., *Riserva da rivalutazione ex d.l. 29 novembre 2008 n.185 ed intervento notarile*, in *Not.*, 3, 2013
193. DOLMETTA A.A., *Exceptio doli generalis*, in *Enc. giur.*, 1997
194. DONATO D. F., *La contitolarità del marchio. L'uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela dei consumatori*, Milano, 2007
195. D'ORAZI FLAVONI M., *Della Trascrizione*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna-Roma, 1995

196. DRAHOS P., *A Philosophy of Intellectual Property*, The Australian National University, 1996
197. DREIER T., *How much “property” is there in intellectual property?*, in HOWE H. - GRIFFITHS J., *Concepts of property in Intellectual property law*, Cambridge University Press, 2013
198. DREW J. - STARMER M., *Taking Security over Intellectual Property. A pragmatic approach to releasing value from Hidden Assets*, in *Journal of International Banking and Financial Law*, 2007
199. EASTERBROOK F.H., *Who decides the extent of rights in Intellectual Property?*, in *Expanding the boundaries of Intellectual Property. Innovation Policy for the Knowledge Society* (a cura di DREYFUSS R.C., ZIMMERMAN D.L., FIRST H.), New York - Oxford University Press, 2001
200. ECONOMIDES N.S., *The Economics of Trademarks*, in *78 Trad. rep.*, 1988
201. EGGLESTON C. - MONTGOMERY S.B., *Intellectual Property Collateral: an Emerging Financing Tool*, in *Managing Intellectual Property*, 1999
202. EINHORN H., *Patent Licensing Transactions*, New York, 2001
203. EREDE M., *Commento all’art. 2343 c.c., Costituzione - Conferimenti- Azioni*, in *Commentario alla riforma delle società* (diretto da MARCHETTI P. - BIANCHI L.A. - GHEZZI F. - NOTARI M.), Milano, 2018
204. EREDE S., *Durata delle garanzie e conseguenze della loro violazione*, in *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento* (a cura di BONELLI F.- DE ANDRÈ M.), Milano, 1990
205. EUROPEAN COMMISSION, *Funding of New Technology-Based Firms by Commercial Banks in Europe*, Brussels, 2000
206. FABBIO P., *Formazione, durata e validità dei contratti sulla proprietà industriale*, in *Trattato dei contratti* (a cura di ROPPO V. - BENEDETTI A.M.), Milano, 2014

207. FABIANI M., *Sul possesso delle opere dell'ingegno*, in *Giur. merito*, I, 1970
208. FADDA C. - BENZA P.E., *Note a Widscheid, Pandette*, I, I, Torino, 1925
209. FADDA R., *La mancanza di qualità*, in *Codice della vendita* (a cura di BUONOCORE V.- FAUCEGLIA G. - LUMINOSO A.), Milano, 2018
210. FAGGELLA, *Relazione e disegno di legge per la protezione della proprietà industriale*, in *Atti della Assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, I, Roma, 1932
211. FALCE V., *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in *Giur. comm.*, 2006
212. FARNETI M., *Nota introduttiva libro I, Titolo I*, in *Commentario breve al codice civile* (a cura di CIAN G.), Milano, 2018
213. FAVA P. - GIULIANO P. - SORANO F., *La tutela della proprietà e degli altri diritti reali*, Rimini, 2006
214. FAZZINI M., *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993
215. FEDELE A., *La comunione*, Torino, 1986
216. FELDMAN S.G., *The use of performance (not economic) earn-outs in computer company acquisition*, in *Insights - The corporate and securities law advisor*, 10, 8, 1996
217. FERRAGINA F., *La valutazione del marchio*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 2006
218. FERRARA F.J., *L'ipoteca mobiliare*, Roma, 1932
219. FERRARA F., *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1948
220. FERRARA F., *Trattato di diritto civile italiano*, I, Roma, 1921

221. FERRERI S., *Le azioni reipersecutorie in diritto comparato*, Milano, 1988
222. FERRI G.B. - ANGELICI C., *Studi sull'autonomia dei privati*, Torino, 1997
223. FERRI L. - ZANELLI P., *Trascrizione immobiliare*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna, 1998
224. FERRO V., La revocatoria delle garanzie, in *Il Fall.*, 9, 2002
225. FINOCCHIARO G., *Sistema di diritto industriale*, I, Padova, 1932
226. FIORDORO A., *La proprietà imperfetta. Rileggendo la proprietà temporanea di Nicola Di Prisco*, in *Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco*, Torino, 2016
227. FIORENTINI F., *Il pegno*, in *Trattato dei diritti reali* (diretto da GAMBARO A. - MORELLO U.), I, *Diritti reali di garanzia*, Milano, 2013
228. FLORIDIA G., *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in AUTERI P.- FLORIDIA G.- MANGINI V. - OLIVIERI G. - RICOLFI M. - SPADA P., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005
229. FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006
230. FLORIDIA G. - BECCHIS R., *La contraffazione del marchio celebre*, in *Dir. Ind.*, 2000
231. FORMIGGINI A., *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, in *Riv. dir. civ.*, 1956
232. FRAGALI M., *Comunione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 1978
233. FRAGALI M., voce “*Ipoteca (dir. priv.)*”, in *Enc. dir.*, XXII, 1972

234. FRANCESCHELLI R., *Beni immateriali (Saggio di una critica del concetto)*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1956
235. FRANCESCHELLI R., *Contenuto e limiti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1952
236. FRANCESCHELLI R., *Saggio su la cessione dei marchi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1948
237. FRANCESCHELLI R., *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale, I*, Milano, 1959
238. FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1971
239. FRANCESCHELLI R., *Trattato di Diritto Industriale. Parte Generale, II*, Milano, 1960
240. FRANCHI L., *La protezione del nome commerciale, dell'insegna e del marchio nell'ordinamento italiano*, Mantova, 1886
241. FRANZOSI M., *Valutazione della proprietà intellettuale*, in *Dir. Ind.*, 2003
242. FRASSI P. A. E., *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario e alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Dir. Ind.*, 2009
243. FREUND J.C., *Anatomy of a merger: strategies and techniques for negotiating corporate acquisitions*, in *Law Journal Seminars-Press*, New York, 1975
244. FRIGNANI A., *I problemi giuridici del merchandising*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1988
245. FUSARO A., *Il numero chiuso dei diritti reali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000
246. FUSARO A., *La clausola di escrow account*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015

247. GABALA J. M. Jr., *Intellectual Alchemy: Securitization of Intellectual Property as an Innovative Form of Alternative Financing*, in *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 3, 1, 2003
248. GABRIELLI E., *Il pegno*, in *Trattato diritto civile* (diretto da SACCO R.), Torino, 2005
249. GABRIELLI E., *Il pegno anomalo*, Padova, 1990
250. GABRIELLI E., “Pinocchio”, “Il Grillo Parlante” e il problema del pegno rotativo: spiegazioni a richiesta (tra il serio e il faceto), in *Riv. not.*, 2000
251. GABRIELLI G., *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007
252. GALBIATI P., *Difendere il valore del marchio*, in *Brand. Ma quanto vale?* (a cura di PREDOVIC D.), Milano, 2004
253. GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, I, Padova, 2009
254. GALGANO F., *I contratti del commercio dell'industria e dei mercati finanziari*, Torino, 1995
255. GALGANO F., *Il contratto di società. Le società di persone*, Bologna, 1980
256. GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005
257. GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, I, Padova, 2015
258. GALLETTI D., *Art. 2470 c.c.*, in *Codice commentato delle s.r.l.* (diretto da BENAZZO P. - PATRIARCA S.), Torino, 2006
259. GALLI C., *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994
260. GALLI C., *La funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996

261. GALLI C., *La revisione del Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione "proprietaria" a un approccio market oriented*, in *Corr. Giur.*, 2, 2010
262. GALLI C., *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2010
263. GALLI C., *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009
264. GALLI C., *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, I*, Milano, 2004
265. GALLI C., *Protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *AA.VV., Segno e forme distintive*, Milano, 2001
266. GALLI DELLA LOGGIA E., *Il mondo contemporaneo 1945-1980*, Bologna, 1982
267. GALLO P., *Possesso e azioni possessorie*, in *Beni, proprietà e diritti reali* (a cura di GALLO P.- NATUCCI A., II, in *Trattato di diritto privato* (diretto da BESSONE M.), VII, Torino, 2001
268. GAMBARO A., *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 2012
269. GAMBARO A., *Il diritto di proprietà*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F.), Milano, 1995
270. GAMBARO A., *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in www.comparazionedirittocivile.it
271. GAMBARO A., voce "Specificazione", in *Digesto sez. civ.*, Torino, 1998
272. GAMBARO A. - SACCO R., *Sistemi giuridici comparati* (diretto da SACCO R.), Torino, 2002
273. GAMBARO F. L., *Arbitraggio e perizia contrattuale nelle clausole Price Adjustment ed Earn Out*, in *Riv. dir. priv.*, 1, 2014

274. GARACI I., *Lo statuto giuridico dei “nuovi beni” immateriali: fra proprietà privata e beni comuni. Riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2015
275. GAVA G. - MALLARDO R., *La valutazione del marchio*, in *Dir. Ind.*, 2, 1994
276. GAVELLI G., *Natura e conseguenze civilistico-fiscali del saldo attivo di rivalutazione*, in *Corr. Trib.*, 2009
277. GAZZONI F., *Il vestito dell'imperatore (replica ossessiva al pegno rotativo)*, in *Riv. not.*, 2002
278. GAZZONI F., *La trascrizione immobiliare*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 1993
279. GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2012
280. GAZZONI F., *Osservazioni sull'art.2645 ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006
281. GAZZONI F., *Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni...)*, in *Riv. not.*, 2000
282. GEIGER C., “Constitutionalising” Intellectual Property Law? *The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union*, in *International review of industrial property and copyright law*, 2006
283. GEIGER C., *The constitutional dimension of Intellectual Property*, in *Intellectual Property and Human Rights*, Alphen aan den Rijn, 2008
284. GENGHINI L., *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2010
285. GHIDINI G., *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993
286. GHIDINI G., *I diritti di proprietà industriale nel fallimento*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1974

287. GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, Torino, 2001
288. GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2017
289. GHIRON M., *Corso di diritto industriale*, 1948, Roma
290. GHIRON M., *Sulla portata della registrazione del marchio. Considerazioni a proposito di un marchio internazionale*, in *Riv. dir. civ.*, 1915
291. GIAMPAOLINO C.F., *Ruolo della due diligence e onere di informarsi*, in *AIDA*, 2009
292. GIANNINI T.C., *La concorrenza sleale*, Napoli, 1898
293. GILSON R.J., *Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing*, in *94 Yale Law Journal*, 1984
294. GITTI G., *Il "possesso di beni immateriali" e la riverzione dei frutti*, in *AIDA*, 2000
295. GIUSSANI A., *I limiti soggettivi di efficacia delle pronunce in materia di proprietà industriale*, in *AIDA*, 2006
296. GORLA G. - ZANELLI P., *Del pegno. Delle ipoteche*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna-Roma, 1992
297. GRANDI, *Relazione al codice civile del Guardasigilli, ministro segretario di stato per la grazia e giustizia, alla Maestà del Re Imperatore*, Roma, 1948
298. GRANIERI M., *Garanzie sui diritti di proprietà industriale e mercato del credito*, in GRANIERI M. - UBERTAZZI T.M., *Le garanzie speciali nei rapporti commerciali*, Bologna, 2017
299. GRANIERI M., *Valutazione "qualitativa" della proprietà industriale, rating dei titoli brevettuali e stima del rischio nelle operazioni di finanziamento*", in *Giur. comm.*, 2012
300. GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948

301. GRECO P. - VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), Torino, 1968
302. GREENHALGH C. - ROGERS M., *The value of intellectual property rights to firms and society*, in *Oxford Review of Economic Policy*, 23, 4, 2007
303. GROSSI P., voce “Proprietà” (diritto intermedio), in *Enc. giur.*, XXXVII, Milano, 1988;
304. GROSSO G., *Servitù e obbligazione propter rem*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1939
305. GRZEGORCZYK C., *Le concept de bien juridique: l'impossible définition?*, in *Les biens et les choses*, *Archives de philosophie du droit*, T.24, Sirey, 1979
306. GUALTRI L., *Il differenziale fantasma: i beni immateriali nella determinazione del reddito e nella valutazione delle imprese*, in *Finanza, marketing e produzione*, 1989
307. GUARNIERI A., *Lineamenti di diritto comparato*, Milano, 2016
308. GUATRI L. - BINI M., *I moltiplicatori nella valutazione delle aziende. Metodi e strumenti*, Milano, 2002
309. GUATRI L. - BINI M., *Impairment*, Milano, 2003
310. GUGLIELMETTI G., *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, Milano, 1977
311. GUGLIELMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1968
312. GUGLIELMUCCI L., *Diritto Fallimentare*, Torino, 2012
313. HAYEK F.A., *The Fatal Conceit. The errors of Socialism*, Chicago – London, 1989
314. HARHOFF D. - REITZIG M., *Determinants of opposition against EPO patent grants – the case of biotechnology and pharmaceuticals*, in *International Journal of Industrial Organization*, 22, 2004

315. HARHOFF D. - SCHERER F.M. - VOPEL K., *Citations, family size, opposition and the value of patent rights – evidence from Germany*, in *Research Policy*, 32, 2003
316. HENDERSON P. - PIERANTOZZI M., *Increasing transparency in the IP transaction markets*, in *Intellectual Asset Management*, 2008
317. HENRY M., *How Effective is Your Security over Intellectual Property?*, in *Journal of Business Law*, 1991
318. HETTINGER E.C., *Justifying Intellectual Property*, in *Philosophy & Public Affairs*, 18, I, 1989
319. HIPPS D.T., *Considerations in Determining the Value of Trademarks*, in *The Licensing Journal*, 2002
320. HOBBSAWM E. J., *Il secolo breve*, Milano, 1995
321. ISAY H., *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929
322. JAEGER P.G., *I soggetti della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1971
323. JANNELLI A., *La proprietà costituzionale*, Milano, 1980
324. JANNUZZI A. - LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004
325. JOUYET J.P., LÉVY M., *L'économie de l'immatériel. La croissance de demain. Rapport de la commission sur l'économie de l'immatériel*, Paris, 2006
326. KAPFERER J.N., *Les marques, capital de l'entreprise: créer et développer des marques fortes*, Paris, 1991
327. KAMIYAMA S. - SHEEHAN J. - MARTINEZ C., *Valuation and Exploitation of Intellectual Property*, in *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2006

328. KATARKI S. - THAKUR A. V., *Intellectual Property Due Diligence*, in *The Licensing Journal*, 2014
329. KLING-NGENT S., *Negotiated acquisitions of companies, subsidiaries and divisions*, in *Law Journal Seminars-Press*, New York, 1998
330. KOHLER J., *Das Recht des Markenschutzes*, Staher, 1884
331. KOHLER J., *Deutschen Patentrecht*, Mannheim, 1878
332. KOHLER J., *Lehrbuch des Patentrechts*, Mannheim und Leipzig, 1908
333. KOHLER J., *Kunstwerkecht*, Stuttgart, 1908
334. KOHLER J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stuttgart, 1907
335. KONO T., *Security interests in Intellectual Property*, Kyushu University, 2017
336. KNOPF H.P., *Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach*, in *7 International Intellectual Property Law & Policy*, 2002
337. KURATOMI M., *Intellectual Property and Bridging Loans: Their Emerging Roles in Venture Finance and Business Rehabilitation in Japan*, in *Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the United States*, New York, 2005
338. IANNARELLI A., “Proprietà”, “immateriale”, “atipicità”: i nuovi scenari di tutela, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (a cura di RESTA G.), Milano, 2011
339. IORIO G., *Vendita di partecipazioni sociali: garanzie contrattuali e termine di prescrizione*, in *Giur. it.*, 2014
340. LABRIOLA M., *I conferimenti nella s.p.a.*, in *Studi e materiali* (a cura del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO), III, Milano, 2004

341. LA GIOIA, *Il marchio nel fallimento*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1955
342. LA LUMIA I., *Diritti sui beni immateriali e prescrizione acquisitiva*, in *Foro It.*, 1938
343. LAMANNA F., *La presunzione di onerosità delle garanzie nella revocatoria fallimentare*, in *Il Fall.*, 1, 1993
344. LANDES W.M.- POSNER R.A., *The Economics of Trademark Law*, in *78 Trad. rep.*, 1988
345. LANDES W.M.- POSNER R.A., *Trademark Law: An Economic Perspective*, in *30 Journ. L. & Econ.*, 1987
346. LANDI G., *La concessione amministrativa con clausola esclusiva*, Milano, 1941
347. LARENZ K., *Allgemeiner Teil des BGB*, Heidelberg, 1983
348. LA VILLA G., *Introduzione al diritto dei marchi di impresa*, Torino, 1996
349. LAWSON F.H.- RUDDEN B., *The law of property*, Oxford University Press, 2002
350. LEGEAIS D., *Préface* in MARTIAL N., *Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, Aix-Marseille, 2007
351. LEONELLI F.- PEDERZINI P. - CORONA S.- COSTA P.L., *Commentario alla legge sui marchi d'impresa*, Milano, 1995
352. LEONINI F., *Le garanzie sui marchi internazionali*, in *AIDA*, 2009
353. LESSIG L., *The future of ideas. The fate of the commons in a connected world*, New York, 2002
354. LIBERATORE G., *Il metodo di valutazione analitico: i beni immateriali*, in LIBERATORE G. - AMADUZZI A. - COMUZZI E. - FERRARO O., *La valutazione delle aziende in crisi*, Milano, 2014
355. LIBERTINI M., *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Il Dir. Ind.*, 2002

356. LIPARI N., *Le fonti del diritto*, Milano, 2008
357. LIPPARINI A., *La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale*, Bologna, 2002
358. LOUKIDES M., *What is Data Science?*, in *O'Reilly Radar Report*, 2010
359. LUMINOSO A., *La compravendita*, Torino, 2011
360. LUPOI M., *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971;
361. LUZZATTO E., *Trattato generale delle privative industriali*, I, Milano, 1915
362. MACARIO F. - ADDANTE A., *Contratti. Formulario commentato. Profili civilistici e tributari*, Milano, 2018
363. MACARIO F., voce “*Vendita. Profili generali*”, in *Enc. dir.*, XX-XII, Milano, 1994
364. MAGAZZU’ A., *Le aziende gestite da entrambi i coniugi*, in *L’impresa nel nuovo diritto di famiglia*, Napoli, 1977
365. MANGINI V., *Il marchio di impresa: declino della funzione distintiva*, in *Studi in onore di Gastone Cottino*, II, Padova, 1997
366. MANGINI V., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia* (a cura di GALGANO F.), Padova, 1972
367. MANGINI V., *La licenza di brevetto*, Padova, 1970
368. MARASÀ G., *La circolazione del marchio*, in *Riv. dir. civ.*, 1996
369. MARASÀ G. - MASI P. - OLIVIERI G. - SPADA P. - SPOLIDORO M. S. - STELLA RICHTER M., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998

370. MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi* (a cura di GHIDINI G. - CAVANI G. - GUTIERREZ B.M.), Padova, 1995
371. MARCHETTI P.G., *Spunti sulle relazioni tra valore contabile, valore economico, valore di mercato dell'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria*, in *Giur. comm.*, I, 1993
372. MARGHERI A., *Trattato di diritto commerciale*, I, Napoli, 1910
373. MARIANI A., *L'analisi economica del marchio che gode rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 4, 1996
374. MARTINO T., *Trademark dilution*, United States - Oxford University Press, 1996
375. MARTORANO F., *L'azienda*, in *Trattato di diritto commerciale* (fondato da BUONOCORE V.), I, 3, Torino 2010
376. MARVASI C., *Le fattispecie esplicative dell'art. 19.2 c.p.i. ed il suo carattere residuale*, in *Il Dir. Ind.*, 5, 2018
377. MASI A., *Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1982
378. MASSA G., *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Napoli, 1994
379. MASTROIANNI R., *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in *AIDA*, 2005
380. MASTROPAOLO F., voce "Registrazione di atti", in *Enc. dir.*, XX-XIX, Milano, 1988
381. MATTEI U., *Basic principles of property law. A comparative legal and economic introduction*, Westport, 2000
382. MATTEI U., *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile* (a cura di SACCO R.), Torino, 2001

383. MAYR C.M., *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1993
384. MAYR C.M., *L'onere di utilizzazione del marchio*, Padova, 1991
385. MAZZARELLA F., *Da diritto a paradigma: uso e abuso della proprietà nella disciplina dei diritti di esclusiva*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2019
386. MCNAMARA B., *Intellectual Property Due Diligence: The Final Stages of Analysis*, in *The Licensing Journal*, 2002
387. MEGARRY R.E. - WADE H.W.R., *The Law of Real Property*, London, 1975
388. MEILMAN E.A. - BRADY J.W. jr, *Due Diligence in Transactions Involving Intellectual Property*, in *The Licensing Journal*, 2014
389. MENELL P.S., *Intellectual Property and the Property Rights Movement*, in *30 Regulation* 36, 2007
390. MENGONI L., *Gli acquisti "a non domino"*, Milano, 1975
391. MENGONI L., *Proprietà e libertà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988
392. MERGES R.P., *Of property rules, Coase and Intellectual Property*, in *Columbia Law Review*, 1994
393. MERUZZI G., *Il fondamento sistematico dell'exceptio doli e gli obiter dicta della Cassazione*, in *Contratto e impresa*, 6, 2007
394. MESSIA S., *Il marchio nei suoi rapporti con l'azienda. Comproprietà e cessione*, in *Giur. it.*, I, 1941
395. MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale, I*, Milano, 1950
396. MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale, II*, Milano, 1965
397. MESSINETTI D., *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970

398. MESSINETTI D., voce “Beni immateriali”, in *Enc. giur.*, V, Bologna-Roma, 1989
399. MESSINETTI D., voce “Oggetto dei diritti”, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1979
400. MEZZANOTTE F., *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, in *Riv. dir. civ.*, 2014
401. MIGNONE C., «Perché voi valete»: marchi ostensivi e interessi protetti (nella prospettiva del giusto rimedio civile), in *Riv. Dir. Banc.*, 4, 2015
402. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul progetto del libro secondo: cose e diritti reali*, I, Roma, 1938
403. MINNECI U., *La tutela della valenza attrattiva del marchio (rinomato e non) nel contemperamento dei diversi interessi*, in *Dir. Ind.*, 5, 2017
404. MIOLA M., *Capitale sociale e conferimenti nella “nuova” società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2004
405. MIOLA M., *I conferimenti in natura*, in *Trattato delle società per azioni* (diretto da COLOMBO G.E. - PORTALE G.B.), Torino, 1998
406. MOCCIA A., *Comparazione giuridica e prospettive di studio del diritto*, Milano, 2016
407. MOCCIA L., *Common law*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ.*, 1988
408. MOLFA M., *Osservazioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione*, in *Riv. dir. ind.*, II, 2003
409. MONTEL A., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da VASSALLI F.), V, 4, Torino, 1962
410. MOONEY JR C.W., *Fintech and Secured Transactions Systems of the Future*, in *81 Law & Contemporary Problems*, 2018

411. MORELLO U., *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in *Trattato dei diritti reali* (diretto da GAMBARO A.), I, *Proprietà e possesso*, Milano, 2008
412. MORO VISCONTI R., *Il marchio nell'economia aziendale*, in *Dir. Ind.*, 6, 2006
413. MORO VISCONTI R., *Valutazione dei Big data e impatto su innovazione e digital branding*, in *Dir. Ind.*, 1, 2016
414. MORO VISCONTI R., *Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e standard internazionali*, in *Dir. Ind.*, 1, 2014
415. MOSCARINI A., *Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni*, Milano, 2006
416. MOSCATI L., *Il code civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2008
417. MOSCATI L., *Lo Statuto di Anna e le origine del Copyright*, in AA.VV. *Fides Humanitas Ius, Studi in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli, 2007
418. MOSCATI L., *Napoleone e la proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2006
419. MOSSA L., *Trasformazione dogmatica e positiva della proprietà privata*, in AA.VV., *La concezione fascista della proprietà*, Roma, 1939
420. MOSSOFF A., *Trademark as a Property Right*, in *Kentucky Law Journal*, 107, 2018
421. MUNARI F. - ODASSO C. - TOSCHI L., *Patent-Backed Finance*, in *The Economic Valuation of Patents: Methods and Applications*, Cheltenham, 2011
422. MURPHY J. *Assessing the value of brands*, in *Long Range Planning*, 3, 1990

423. MURINO F., *Prime considerazioni sul c.d. pegno non possessorio*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017
424. MUSCOLO G., *La valutazione dei beni di proprietà intellettuale*, in GHIA L. - PICCININNI C. - SEVERINI F., *Gli organi del fallimento e la liquidazione dell'attivo*, Torino, 2010
425. NATOLI U., *Il possesso*, Milano, 1992
426. NATOLI U., *La proprietà. Appunti delle lezioni*, I, Milano, 1965
427. NAZZARO A.C., *Nuovi beni tra funzione e dogma*, in *Cont. Imp.*, 2013, 4-5
428. NEUBURGER B. - KRASSER I. - CONTARDI M., *Interferenze tra la disciplina concorsuale e le norme sui diritti industriali*, in www.il-fallimentarista.it
429. NGUYEN X., *Financing Innovation: Legal Development of Intellectual Property as Security in Financing 1845-2014*, in *Indiana Law Review*, 48, 509, 2015
430. NICOLÒ R., *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1956
431. NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005
432. NIVARRA L., *Le garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009
433. NORTH D.C. - THOMAS R. P., *L'evoluzione economica del mondo occidentale*, Milano, 1973
434. OHLY A., *Gibt es einen numerus clausus der Immaterialgüterrechte?* in *FS Schricker*, 2005
435. OLIVIERI G., *Del mercato delle cose al mercato delle idee*, in *Riv. Soc.*, 4, 2017

436. OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, p.189
437. OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1969
438. OPPO G., *Impresa familiare*, in *Commentario al diritto italiano di famiglia* (a cura di CARRARO L. - OPPO G. - TRABUCCHI A.), Padova, 1992
439. ORLANDI M., *Il marchio d'impresa. Rilevazioni contabili e trattamento civilistico - fiscale per le società di capitali*, in *Il fisco*, 2005
440. ORLANDI M., *Marchi d'impresa e beni immateriali: profili contabili e novità fiscali*, in *Amministrazione e Finanza*, 4, 2020
441. ORSINGHER L. - SALOMONE L. *Manuale del pegno e delle ipoteche*, Matelica, 2007
442. OSSERVATORIO BANKIMPRESE, *Osservatorio permanente sui rapporti Banche - Imprese. Rapporto trimestrale n.34. Andamenti congiunturali. Aprile 2013*, in www.abi.it
443. PAGANI A., *La comunione dei diritti di proprietà industriale: il caso Ponti*, in *Dir. Ind.*, 6, 2015
444. PANZARINI E., *Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario* (a cura di GALGANO F.), Torino, 1995
445. PANZARINI G., *La tutela dell'acquirente nella vendita dei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 9, 1959
446. PARR R., *Royalties Rates for Licensing Intellectual Property*, New York, 2007
447. PASTER B.G., *Trademarks - Their Early History*, in *59 The Trademark Report*, 1969
448. PAVONE LA ROSA A., *Gli interessi tutelati dalla disciplina dell'art. 2343 c.c.*, in *Riv. soc.*, 1965

449. PELOSI A.C., *La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato*, Milano, 1975
450. PENNISI R., *Sub art. 77*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013
451. PENZO G., *Earn-out e dintorni*, in *Soc.*, 7, 2019
452. PERLINGIERI P., *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1971
453. PEROTTA R., *Il conferimento d'azienda*, Milano, 2005
454. PESCATORE G. - ALBANO R. - GRECO F., *Della proprietà, Commentario del codice civile*, Torino, 1958
455. PETTITI D., *Il trasferimento volontario d'azienda. Notazioni esegetiche e sistematiche*, Napoli, 1970
456. PETTITI P., *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1994
457. PICONE L., *Trattative, due diligence ed obblighi informativi delle società quotate*, in *Banca, Borsa, Titoli di Credito*, 2004
458. PIEPOLI G., *Autonomia privata e garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009
459. PINO A., *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 2, 1948
460. PINTO M., *Le garanzie «patrimoniali» nella vendita di partecipazioni azionarie di controllo: qualificazione giuridica e termini di prescrizione*, in *Riv. soc.*, 2003
461. PIPIA U., *Nozioni di diritto industriale*, Milano, 1901
462. PISONI P. - BUSSO D., *I marchi nel bilancio civilistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Nuovo dir. soc.*, 6, 2013

463. PIZZETTI F. M., *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, 2016
464. POSNER R.A., *Economic Analysis of Law, V*, New York - Aspen Law & Business, 1998
465. POSNER R.A., *Intellectual Property: The Law and Economics Approach*, in *19 Journal of Economic Perspective*, 2, 2005
466. POUILLET E., *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Paris, 1912
467. POZZA L. - CAVALLARO A., *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, in *Rivista dott. comm.*, 3, 2009
468. PRATIS C.M., *Della tutela dei diritti*, in *Commentario del codice civile*, Torino, 1976
469. PREDOVIC D., *La gestione del valore del brand*, in *Brand. Ma quanto vale?* (a cura di PREDOVIC D.), Milano, 2004
470. PROTETTI E., *Le azioni possessorie*, Milano, 1995
471. PUGLIATTI S., *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962
472. PUGLIATTI S., *Beni immobili e beni mobili*, Milano, 1967
473. PUGLIATTI S., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Roma-Napoli, 1978
474. PUGLIATTI S., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954
475. PUGLIATTI S., *Sulla natura del diritto personale d'autore*, in *Riv. dir. priv.*, III, 1933
476. PUGLIATTI S., voce "Beni" (teoria generale), in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959
477. PUGLIATTI S., voce "Cosa", in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962
478. PUGLIESE G., voce "Diritti reali", in *Enc. dir.*, XII, Milano 1964

479. PUGLIESE G., voce “*Property*”, in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1990
480. RACUGNO G., voce “*Società a responsabilità limitata*”, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990
481. RAMELLA A., *Trattato della proprietà industriale, I, Le invenzioni industriali*, Roma, 1909
482. RAMELLA A., *Trattato della proprietà intellettuale, II, Marchi, nomi, concorrenza sleale e unioni industriali*, Torino, 1927
483. RAMPONE F., *Appunti in tema di comunione di marchio d’impresa*, in *Dir. Ind.*, 2009
484. RANALLI R., *La determinazione del valore economico del marchio*, in *Nuovo dir. soc.*, 6, 2013
485. RAUSSE, *Brevi appunti in materia di cessione di marchio, azienda e “know how”*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, II, p.93
486. RAVÀ T., *Diritto industriale*, Torino, 1981
487. RAVAZZONI A., *Le ipoteche*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2006
488. REALMONTE F., *Il pegno*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1997
489. REICH C.A., *The New Property*, in *Yale Law Journal*, 73, 1964
490. RENOLDI A.G., *L’incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*, in *Dir. Ind.*, 1999
491. REILLY F.R., *The Intellectual Property Valuation Process*, in *The Licensing Journal*, 2013
492. RESCIGNO P., *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1972
493. RESCIGNO P., *Trattato di diritto privato*, Torino, 2002

494. RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005
495. RESTA G., *L'appropriazione dell'immateriale: quali limiti?*, in *Dir. Inf.*, 2004
496. RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (a cura di RESTA G.), Milano, 2011
497. REVIGLIONE P., *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998
498. REVOLDI A., *La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni*, Milano, 1992
499. RICCI A., *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Torino, 2014
500. RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999
501. RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015
502. RIGAMONTI S., *Il ricorso alle garanzie nella concessione del credito: un'indagine su dati aggregati*, in *Le garanzie nel credito alle imprese* (a cura di CAPRIO L. - PRESTI G.), Torino, 2001
503. RINALDO C., *Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2017
504. RINALDO M., voce "Obbligazione propter rem e onere reale", in *Digesto sez. civ.*, Torino, 2013
505. RIVOLTA G.C., *Società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1982
506. RIVOLTA G.C.M., *Ditta e marchi nel fallimento*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977

507. ROBERTSON D. - LANFRANCONI C., *Financial Reporting: Communicating Intellectual Property*, in *Ivey Business Journal*, 2001
508. RODOTÀ S., *Il terribile diritto*, Bologna, 1981
509. RODOTÀ S., *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960
510. ROMANO R., *Gli intangibili*, in POZZOLI S., *Valutazione d'azienda. Tecniche valutative e misurazione del valore*, Milano, 2013
511. ROMANO R. - SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P.- FLORIDIA G.- MANGINI V. - OLIVIERI G. - RICOLFI M. - SPADA P., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005
512. ROMEO C., *Exceptio doli generalis ed exceptio doli specialis*, in *Contr.*, 11, 2007
513. RONDA E., *Sub art.138*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013
514. ROPPO V., *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1997
515. ROSAPEPE R., *Articoli 2464 e 2465*, in *La riforma delle società* (a cura di SANDULLI M. - SANTORO V.), Torino, 3, 2003
516. ROSE C.M., *The several futures of property Of Cyberspace and Folk Tales, Emission Trades and Ecosystems*, in *Minnesota Law Review*, 83, 1998
517. ROTONDI M., *Diritto industriale*, Padova, 1957
518. RUBINO D. - GAETANO G.P., *La responsabilità patrimoniale. Il pegno. I privilegi*, Torino, 1956
519. RUBINO D., *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1962

520. RUBINO D., *L'ipoteca mobiliare e immobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 1956
521. RUPERTO S., voce “*Usucapione (dir. vig.)*”, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992
522. RUSSO E., *Della vendita. Disposizioni generali. Delle obbligazioni del venditore*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2013
523. SACCO R., *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Roma - Napoli, 1980
524. SACCO R., *Possesso, denuncia di nuova opera e di danno temuto*, *Trattato di diritto civile* (diretto da GROSSO G.- SANTORO PASSARELLI F.), Milano, 1960
525. SACCO R. - CATERINA R., *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da CICU A. - MESSINEO F. - MENGONI L.), Milano, 2014
526. SALAFIA V., *Il modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003
527. SALARIS F., *L'acquisto della proprietà*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 1982
528. SALOMONE N., *Pegno su marchio d'impresa: nuova garanzia per il credito industriale*, in *Impresa Commerciale Industriale*, 3, 2003
529. SALVI C., *Il contenuto del diritto di proprietà*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 1994
530. SANDNER P., *The valuation of intangible assets*, Wiesbaden, 2009
531. SANDNER P. G. - BLOCK J., *The market value of R&D, patents, and trademarks*, in *40 Research Policy*, 2011
532. SANDRI S., *La registrazione in mala fede del marchio comunitario*, in *Il Dir. Ind.*, 6, 2009

533. SANGIOVANNI V., *Contratto di cessione di partecipazione sociale e clausole sul prezzo*, in *Contr.*, 12, 2011
534. SANTINI G., *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A. – BRANCA G.), Bologna-Roma, 1992
535. SANTORO PASSARELLI F., voce “*Proprietà*”, in *Enc. del novecento*, 1980
536. SARACENO A., *Nota in tema di registrazione del marchio in mala fede*, in *Giur. It.*, 12, 2009
537. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996
538. SARTI D., *L'assegnazione in proprietà*, in *AIDA*, 2000
539. SCACCIA G., *Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2005
540. SCHECHTER F.I., *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York, 1925
541. SCHECHTER P.C. - SINGH A., *Buying and Selling Intellectual Property: Why, What & How*, in *The Computer & Internet Lawyer*, 27, 9, 2010
542. SCOGNAMIGLIO R., *Contratti in generale. Disposizioni preliminare. Dei requisiti del contratto*, in *Commentario del codice civile* (diretto da SCIALOJA A.– BRANCA G.), Bologna- Roma, 1970
543. SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982
544. SCOZZAFAVA O.T., *La proprietà*, in *Codice civile. Successioni, donazioni, beni. La proprietà e il possesso* (a cura di LIPARI N. - RESCIGNO P.), Milano, 2009
545. SCOZZAFAVA O.T., *Studi sulla proprietà*, Torino, 2014
546. SCUFFI M. - FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Padova, 2013

547. SCUFFI M. - FRANZOSI M. - FITTANTE A., *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2013
548. SEBASTIANELLI M., *Clausole aggiustamento prezzo: trattamento contabile e fiscale*, in *Amministrazione e finanza*, 11, 2017
549. SENA G., *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1989
550. SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P.), Milano, 2011
551. SENA G., *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007
552. SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994
553. SENA G., *Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001
554. SENA G., *Verità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993
555. SGANGA C., *Dei beni in generale*, in *Il Codice Civile Commentario*, fondato da P.SCHLESINGER P. e diretto da BUSNELLI F. D., Milano, 2015
556. SHIBATA T - KURACHI T., *Big Data Analysis Solutions for Driving Innovation in Onsite Decision Making*, in *Fujitsu Scientific & Technical Journal*, 2015
557. SIMPSON A.W.B., *A history of the land law*, Oxford, 1986
558. SIRONI G.E., *Sub art. 23*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, 2013
559. SMITH G. - PARR R., *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, New York, 2000
560. SMITH G. - RICHEY S., *Trademark Valuation*, New York, 2013

561. SNIJDERS C. - MATZAT U. - REIPS U.D., *'Big Data': Big gaps of Knowledge in the field of Internet*, in *International Journal of Internet Science*, 1, 2012
562. SPADA P., *Il paradigma proprietario e la protezione giuridica dell'innovazione e della nomenclatura commerciale*, in *Dir. Ind.*, 3, 2007
563. SPADA P., *La circolazione della privativa*, in RAVÀ T., *Diritto industriale. Invenzioni e modelli industriali, II*, Torino, 1988
564. SPADA P., *La legittimazione alla domanda*, in MARASÀ G. - MASI P. - OLIVIERI G. - SPADA P. - SPOLIDORO M. S. - STELLA RICHTER M., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998
565. SPADA P., *La proprietà intellettuale tra reale e virtuale: un guado difficile*, in *Dir. Internet*, V, 2007
566. SPADA P., *Prevenzione del contenzioso giudiziario e diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale*, in *Notar.*, 6, 2014
567. SPERANZIN M., *Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali*, Milano, 2006
568. SPOLIDORO M.S., *Decadenza della registrazione*, in MARASÀ G. - MASI P. - OLIVIERI G. - SPADA P. - SPOLIDORO M. S. - STELLA RICHTER M., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998
569. SPOLIDORO M.S., *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002
570. SPOLIDORO M.S., *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001
571. SPOLIDORO M.S., *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, in *Il dir. ind.*, 2010
572. SULPASSO B.C., *Comparazione giuridica ed uniformazione delle legislazioni: le garanzie mobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1995

573. SUPINO D., *Diritto commerciale*, Firenze, 1891
574. TABET A., voce “*Specificazione*”, in *Noviss. Dig. It.*, XVII, Torino, 1970
575. TABET A. - OTTOLENGHI E. - SCALITI G., *La proprietà*, in *Giurisprudenza sistematica e commerciale* (a cura di BIGIAMI W.), Torino, 1981
576. TALLAU C., *The value of earn out clauses: an option-based approach*, in *Business Valuation Review*, 2009
577. TAMBURRINO G., *Della tutela dei diritti. Delle ipoteche*, in *Comm. cod. civ.*, VII, Torino, 1976
578. TASSINARI F., *I conferimenti e la tutela dell'integrità del capitale sociale*, in CACCAVALE C. - MAGLIULO F. - MALTONI M. - TASSINARI F., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007
579. TAVOLARO L., *Circolazione del marchio e regime della trascrizione*, in *Dir. Ind.*, 2, 2004
580. TEDESCHI G.U., *L'azienda*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), Torino, 2012
581. TENELLA SILLANI C., voce “*Possesso e detenzione*”, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ.*, XIV, Torino, 1996
582. TERSILLA S., *Le clausole di garanzia nei contratti di acquisizione*, in *Dir. comm. internaz.*, 2004
583. THE EUROPEAN IPR HELPDESK, *Fact Sheet IP due diligence: assessing value and risks of intangibles*, in www.iprhelpdesk.eu
584. THIENE A., *Uso giurisprudenziale del diritto all'integrità del patrimonio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000
585. THOMA G., *Composite value index of trademark indicators*, in *World Patent Information* 56, 2019

586. THOMAS S., *Security Interests in Intellectual Property: Proposals for Reform*, in *37 Legal Studies 2*, 2017
587. TINA A., *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2007.
588. TOMMASINI R. - LA ROSA E., *I modi di acquisto della proprietà*, in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da SCHLESINGER P. e diretto da BUSNELLI F. D.), Milano, 2017
589. TOSATO A., *Garanzie reali e diritti IP: per un censimento dei materiali*, in *Dir. aut.*, 2009
590. TOSATO A., *Secured interests over intellectual property*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011
591. TOSATO A., *Secured Transactions and IP Licenses: Comparative Observations and Reform Suggestions*, in *81 Law & Contemporary Problems*, 2018
592. TOSATO A., *The UNICITRAL Annex on security rights in IP: a work in progress*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2009
593. TOWNEND D., *Intellectual Property as Security Interests: Technical Difficulties Presented in The Law*, in *International philosophical quarterly*, 1997
594. TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2017
595. TRIMARCHI P., *Le garanzie contrattuali nell'acquisto di partecipazioni sociali*, in *Giur. comm.*, 2016
596. TROIANO O., *Le garanzie sui diritti immateriali alla luce della recente disciplina del pegno mobiliare non possessorio*, in *Studi per Luigi Ubertazzi*, Milano, 2019
597. TROIANO O., *Le garanzie sui diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica*, in *AIDA*, 2009
598. TROISI R. - CICERO C., *I possessi*, in *Trattato CNN* (diretto da PERLINGIERI P.), III, 9, Napoli, 2005

599. TRUGMAN G.R., *Understanding Business Valuation. A practical guide to Valuing Small to Medium Sized Businesses*, New York, 2012
600. TUCCI G., *Ipoteca. Ipoteca mobiliare*, in *Enc. giur.*, Roma, 2001
601. UBERTAZZI L.C., *Ancora sulla competenza per materia delle sezioni IP*, in *AIDA*, 2005
602. UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019
603. UBERTAZZI L.C., *Il valore del marchio nell'era tecnologica*, in *Dir. internet*, 1, 2006
604. UBERTAZZI L.C., *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2003
605. UBERTAZZI L.C., *Numerus clausus dei diritti esaustivi di proprietà intellettuale?*, in *AIDA*, 2009
606. UBERTAZZI L.C., *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Dir. Ind.*, 2005
607. UFFICIO STUDI CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO, *Conferimento di marchio non registrato in s.r.l.*, risposta a Quesito n.81 - 2007/1
608. VALOIR T. - DAI M., *Effective Global Intellectual Property Due Diligence*, in *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 20, 4, 2008
609. VANDEVELDE K.J., *The New Property of the Nineteenth Century: the development of the modern concept of property*, in *Buffalo Law Review*, 29, 2, 1980
610. VAN ERP S., *A numerus quasi-clausus of property rights as a Constitutive Element of a Future European Property Law?*, vol 7.2, in *Electronic Journal of Comparative Law*, June 2003, in www.ejcl.org

611. VANZETTI A., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Dir. Ind.*, 2007
612. VANZETTI A., *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959
613. VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010
614. VANZETTI A., *Funzione e natura del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961
615. VANZETTI A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1998
616. VANZETTI A., *La funzione distintiva del marchio oggi*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Milano, 2001
617. VANZETTI A., *La nuova legge marchi*, Milano, 1993
618. VANZETTI A., *La tutela corretta delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2011
619. VANZETTI A., *Legislazione e diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1, 2011
620. VANZETTI A., voce "Marchio", in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1990
621. VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005
622. VANZETTI A. - GALLI C., *La nuova legge marchi - Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n.480/92*, Milano, 2001
623. VASCO E., *La perfetta valutazione del marchio*, Milano, 2005
624. VASCO E., *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI. Le problematiche del trasferimento dei brevetti, dei marchi e delle tecnologie*, Milano, 2004
625. VASSALLI F., *Aspetti della crisi attuale del diritto di proprietà*, in *Studi giuridici*, III, 2, Roma, 1960

626. VATTERMOLI D., *Il contratto di licenza del marchio nel fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1998
627. VECCHI P.M., *Possesso, possesso dei diritti e dei beni materiali*, in CONTE E. - MANNINO V. - VECCHI P.M., *Uso, tempo, possesso dei diritti*, Torino, 1999
628. VENTURELLO M. - PAESAN F., *Libertà d'espressione e funzioni del marchio*, in *Dir. Ind.*, 2, 2014
629. VENTURINI C.G., voce "Beni immateriali", in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959
630. VIGEZZI R.-MEZZETTI P., *Le rettifiche di purchase price tra il "signing" e il "closing"*, in *Soc.*, 5, 2011
631. VINCENTI U., *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Roma-Bari, 2007
632. VINCIGUERRA V., *The dialectic relationship between different concepts of property rights and its significance on intellectual property rights*, in *Journal of Technology Law and Policy*, 2005
633. VITALI M.L., *Conferimento d'azienda, valore di conferimento e clausola di earn out*, in *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti: Liber discipulorum* (a cura di VENTORUZZO M.), Milano, 2011
634. VITERBO F.G., *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008
635. VIVANT M., *L'immatériel, nouvelle frontière pour un nouveau millénaire*, in *Juris-classeur périodique*, 2000, I, 193
636. VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, I, I commercianti*, Torino, 1893
637. VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, III, Le cose*, Milano, 1924
638. VOLTAGGIO LUCCHESI F., *I beni immateriali*, Milano, 1962
639. WALKE A.H., *The patent law*, New York, 1904

640. WILLIAMS T.C., *Property, Things in Action and Copyright*, in *Law Quarterly Review*, 1895
641. WOLFF M. - RAISER L., *Sachenrecht*, Tübingen, 1957
642. WYMAN K., *From Fur to Fish: Reconsidering the Evolution of Private Property*, in *New York University Law Review*, 80, 2005
643. ZANDA G. - LACCHINI M., *La valutazione dei marchi d'impresa*, Padova, 1991
644. ZANDA G. - LACCHINI M. - ONESTI T., *La valutazione delle aziende*, Torino, 2013
645. ZANICHELLI V., *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 2008
646. ZENO ZENCOVICH V., *Personalità (diritti di)*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civ.*, XIII, Torino, 1995
647. ZENO ZENCOVICH V., voce "Cosa", in *Dig. civ.*, IV, Torino, 1989
648. ZIGIOTTI F., *La determinazione del prezzo e del sovrapprezzo negli aumenti di capitale sociale a pagamento*, in *Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni straordinarie*, Milano, 2008
649. ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995
650. ZORZI N., *La circolazione dei segni distintivi*, Padova, 1994