

GLI ACCORDI DI COESISTENZA DI MARCHIO: VALIDITA' ED EFFICACIA

Avv. Nicoletta Galizia
ngalizia@jacobacci-law.com

Dott. Simone Gallo
sgallo@jacobacci.com

DI COSA PARLEREMO:

NOZIONE, LEGITTIMITA' E RILEVANZA DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

1. **DEFINIZIONI**: che cos'è un accordo di coesistenza?
2. **FINALITA'**: come nasce la necessità/volontà di stipulare un accordo di coesistenza?
3. **LEGITTIMITA' E FONDAMENTO NORMATIVO**: gli accordi di coesistenza sono sempre stati considerati leciti?
4. **RILEVANZA NEI GIUDIZI DI NULLITÀ E DI OPPOSIZIONE EUIPO/UIBM**: l'Autorità deve tenere in considerazione gli accordi di coesistenza?

PROBLEMATICHE RELATIVE A REDAZIONE, VALIDITA' ED EFFICACIA DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

5. **CONTENUTO**: cosa deve contenere un accordo di coesistenza?
6. **DURATA**: un accordo di coesistenza è per sempre?
7. **VALIDITA'**: è valido un accordo di coesistenza che lasci sussistere un rischio di confusione?
8. **EFFICACIA**: un accordo di coesistenza è efficace solo nei confronti delle parti o anche nei confronti di terzi cessionari e aventi causa?
9. **CONCLUSIONE**: suggerimenti pratici

NOZIONE, LEGITTIMITA' E RILEVANZA DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

1. DEFINIZIONE

Un **contratto** con cui le parti stabiliscono, in virtù di **reciproche limitazioni** ai propri diritti, le **modalità di utilizzo** dei propri rispettivi marchi **confondibili** tra loro, allo **scopo di evitare rischi di confusione/inganno del pubblico**

«An **agreement** by two or more persons that **similar marks can co-exist without any likelihood of confusion**; allows the parties to set rules by which the marks can peacefully co-exist. To use the same mark in connection with the **same or similar goods or services**, usually **limited by geographic boundaries**»

(International Trademark Association – INTA)

«Trademark coexistence describes a situation in which **two different enterprises** use a **similar or identical trademark** to market a product or service **without necessarily interfering** with each other's businesses»
(T. Nanayakkara, IP and Business: Trademark Coexistence, in WIPO Magazine 2009)

1. FINALITA'

Gli accordi di coesistenza hanno normalmente ad oggetto marchi interferenti. Sono quindi normalmente stipulati per:

- prevenire liti future
- risolvere una controversia giudiziaria o amministrativa attuale tra due marchi, eventualmente anche su richiesta dell'Autorità giudicante stessa
- in caso di passaggio generazionale (caso «Zegna»)

Possono però anche riguardare l'utilizzazione di uno stesso marchio in comunione

2. LEGITTIMITA' E FONDAMENTO NORMATIVO

Fino all'inizio degli anni '80 la giurisprudenza è scettica sulla legittimità degli accordi di coesistenza. Timori principali:

- 
- Possibile rischio di confusione: contrarietà all'ordine pubblico e alla funzione distintiva del marchio (Cass. 2396/1977, che aveva confermato la nullità dell'accordo di coesistenza relativo al marchio «Auricchio» per il rischio di confusione che ne derivava, indipendentemente dagli elementi di differenziazione introdotti).
 - Possibile raggio del divieto di trasferimento del marchio svincolato dall'azienda: l'accordo di coesistenza veniva equiparato a una cessione parziale (vecchia formulazione art. 2573 c.c.: «Il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa» > Cass. 2688/1967: la cessione del marchio ex art. 2573 c.c. «garantisce la persistente corrispondenza del marchio ai requisiti essenziali dei prodotti cui si riferisce, in modo da evitare la possibilità di confusione o inganno»).



2. LEGITTIMITA' E FONDAMENTO NORMATIVO

Le prime modifiche a tale impostazione a partire dalla metà degli anni '80:

- Trib. Roma, 24/09/1984 (caso «Valentino»): ha riconosciuto gli effetti positivi degli accordi di coesistenza *«da punto di vista del pubblico interesse poiché, oltre ad evitare una sleale concorrenza imprenditoriale, tutela i consumatori da possibili confusioni»*.
- Cass. 4225/1991 (caso «lana gatto»): un accordo di coesistenza *«non è affetto da nullità né per il fatto di non essere accompagnato da un correlativo atto di disposizione dell'azienda o del ramo di essa cui il marchio inerisce, né per il fatto che rende possibile l'uso di un marchio confondibile con quello oggetto della suddetta titolarità»*.
- Abrogazione del divieto di trasferimento del marchio vincolato all'azienda, fa venir meno i passati dubbi sulla legittimità degli accordi di coesistenza: **nuovo art. 2573 c.c.**: *«Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza [...] purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico»*. > reso inderogabile dalla **Direttiva EU 2015/2436** (art. 22: *«Indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, il marchio d'impresa può essere trasferito»*).

2. LEGITTIMITA' E FONDAMENTO NORMATIVO

Oggi, in assenza di una disciplina specifica, gli accordi di coesistenza sono unanimemente considerati **leciti**; il loro **fondamento normativo/legittimità** discendono da:

- **art. 20 c.p.i.:** *«il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, **salvo proprio consenso**, di usare» un segno proprio;*
- **art. 1322 c.c.:** *«le parti possono concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a **realizzare interessi meritevoli di tutela** secondo l'ordinamento giuridico»* > **N.B.** *Costituisce «**interesse meritevole di tutela**» la finalità di risolvere una controversia attuale o futura tra marchi*
- **art. 178, co. 1 c.p.i.:** ***L'UIBM, «comunica l'opposizione** al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della **facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione** entro due mesi dalla data della comunicazione»* (c.d. Cooling-off period)
- **art. 47 (4) RMUE:** *nel giudizio di opposizione, «**L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione**»* (c.d. Cooling-off period).

3. RILEVANZA NEI GIUDIZI DI NULLITÀ E DI OPPOSIZIONE EUIPO/UIBM

Dalla legittimità degli accordi discende la loro rilevanza nei giudizi di nullità e opposizione



Piena rilevanza nei giudizi di nullità EUIPO:

- **Rilevanza espressamente riconosciuta dall'Art. 60 (3) RMUE:** *«Il marchio UE non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto [...] dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità». **N.B.: non esiste un'analogia disposizione nel diritto italiano***
- **Commissione ricorso EUIPO 29/09/2011** che in un giudizio di nullità di marchio ha riconosciuto di dover «prestare attenzione al valido accordo esistente tra le parti»
- **Divisione annullamento EUIPO, C-8328 del 23/05/2016:** ai sensi dell'art. 60(3) RMUE, il «consenso alla registrazione dovrebbe essere stato concesso dall'attuale richiedente o dai precedenti titolari dei diritti anteriori».

3. RILEVANZA NEI GIUDIZI DI NULLITÀ E DI OPPOSIZIONE EUIPO/UIBM



Limitata rilevanza nei giudizi di opposizione EUIPO:

- **Non esiste una disposizione analoga** in materia di opposizioni: **gli accordi sono elementi utili ma non vincolanti**.
- **EUIPO Trademarks Guidelines 2020, parte C, sez. 2:** ai fini della valutazione del rischio di confusione «*gli accordi di coesistenza tra le parti **possono essere presi in considerazione** come qualsiasi altro fattore rilevante **ma non sono in alcun modo vincolanti**. Ciò vale, *in particolare, quando l'applicazione delle disposizioni pertinenti del RMUE e la giurisprudenza consolidata conducono ad una conclusione che **non è conforme al contenuto dell'accordo**».*
N.B.: «***se la validità di un accordo è contestata** dinanzi alle autorità nazionali o vi sono procedimenti giudiziali pendenti **l'Ufficio può sospendere il procedimento**».**
- In ogni caso, «*la coesistenza di due marchi può, assieme ad altri elementi, contribuire a ridurre il rischio di confusione **solo se il richiedente ha dimostrato che tale coesistenza si fonda sull'assenza di rischio di confusione**» (Opposizione N. b3046235, 30/01/2020)*
- Gli accordi di coesistenza costituiscono **elementi utili** per provare l'assenza di confusione (Opposizione B 3 049 613, 26/01/2021).

3. RILEVANZA NEI GIUDIZI DI NULLITÀ E DI OPPOSIZIONE EUIPO/UIBM



Dubbia rilevanza nei giudizi di opposizione UIBM:

- **Opposizione UIBM, 77/2014** (caso «F.Ili Campagnolo»): «l'accordo di coesistenza non può ritenersi opponibile ai terzi [ai consumatori così come all'Ufficio > caso Pancaldi R35/2002], diversi dalle parti contraenti. Ed invero, tali accordi generano senz'altro obbligazioni a carico delle parti, ma non sono di per sé idonei a provare l'assenza di un rischio di confusione a danno dei consumatori».

MA

- **Commissione Ricorsi UIBM, 10/2015** (caso «F.Ili Campagnolo») ribalta la decisione dell'Ufficio, precisando che «nel presente giudizio non viene in rilievo la nozione privatistica di 'terzo': l'UIBM non è, ovviamente, un soggetto privato terzo rispetto all'accordo, bensì un ufficio pubblico chiamato a valutare la sussistenza di un rischio di confusione o di associazione». Valutazione che «dev'essere condotta su un piano di effettività e, in questa prospettiva, non può dirsi a priori che l'esistenza e il contenuto di accordi di coesistenza e di differenziazione siano irrilevanti, ai fini della valutazione di tale rischio in concreto».
Specialmente se entrambe le parti ne riconoscono la validità (come nel caso de quo).

PROBLEMATICHE RELATIVE A REDAZIONE, VALIDITA' ED EFFICACIA DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

4. CONTENUTO: cosa è necessario inserire?

- a) **PATTO DI NON AGGRESSIONE**: impegno a non contestare, a determinate condizioni, le reciproche registrazioni, nuove o esistenti.

N.B.: In assenza di tale patto non può sussistere alcun accordo di coesistenza (Trib. Milano, 25/02/2016);

- a) **CLAUSOLE DI DIFFERENZIAZIONE**:

i. Segni

ii. Prodotti/Servizi

iii. Paesi di commercializzazione e rispettivi mercati

iv. Modalità di commercializzazione

4. CONTENUTO

i. Differenziazione dei segni

Specificare modalità di utilizzo, grafia e dimensioni dei segni /
accompagnare il marchio a un altro segno

(spesso usato per marchi patronimici identici - es. Caso Zegna, secondo cui si riconosceva a una parte la possibilità di «*usare il nome 'Zegna' però sempre accompagnato dal suo nome di battesimo, l'uno e l'altro di eguale grafia e dimensione, con o senza nomi di fantasia*»).

PREVISIONI CHIARE E SPECIFICHE –
Cour d'Appel de Paris, 12/02/2014,
Caso Make up 'FOREVER' L'Oréal: non
basta prevedere che il segno non sia
utilizzato «**DA SOLO**», ma conviene
precisare le **modalità grafiche** e il limite
di **dimensioni**.



VS



4. CONTENUTO

ii. Differenziazione dei prodotti/servizi

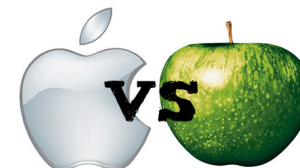
Delimitare in modo chiaro e preciso gli *ambiti merceologici*.

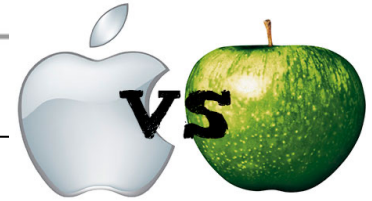
PROBLEMA: l'EVOLUZIONE TECNOLOGICA ravvicina ambiti merceologici originariamente distanti

Trib. Milano, 17/07/2013, Caso
«Venus»:



UK High Court of Justice, 7/04/2004,
Caso «Apple»





(segue)

Trib. Milano, 17/07/2013, Caso «Venus»: un accordo di coesistenza deve essere interpretato «in senso restrittivo [...] non potendo i loro contenuti essere estesi in via analogica a fattispecie non espressamente considerate» (in quel caso un accordo di coesistenza che permetteva l'uso di un determinato marchio per rasoi non poteva estendersi ad un epilatore a luce pulsata frutto di una tecnica all'epoca dell'accordo non conosciuta)



High Court of Justice, 7/04/2004, Caso «Apple»:

1980: primo accordo con cui Apple Inc. poteva usare il marchio solo per pc e non per prodotti di registrazione/riproduzione di musica.

1991: a seguito nascita tecnologia MIDI, il secondo accordo di coesistenza permette a Apple Inc. di usare il marchio anche per sistemi di riproduzione musicale (eccetto cd).

2001: Apple Inc. lancia iPod e iTunes Store, un negozio di musica virtuale.

Apple Records contesta la violazione dell'accordo del 1991 secondo cui solo essa poteva usare il marchio per "any current or future creative work whose principal content is music and/or musical performances regardless of the means by which those works are recorded, or communicated, whether tangible or intangible".

2004: Il giudice, però, non ritenne la trasmissione dei dati musicali in violazione dell'accordo, riconoscendo a Apple Records l'attività di produzione creativa dei contenuti e a Apple Inc. la loro diffusione.

4. CONTENUTO

iii. Differenziazione dei paesi di commercializzazione



Delimitare le rispettive **aree geografiche di mercato**, evitando la compresenza di due marchi nello stesso paese.



Delimitare **l'efficacia territoriale dell'accordo**: nei paesi in cui non si applica, la coesistenza dei marchi è regolata dalla normativa locale.

N.B.: EVITARE ESPRESSIONI AMBIGUE E GENERICHE ➤ **Caso «Venus», Trib. Milano, 26/03/2008**: la generica previsione della validità dell'accordo «**in tutto il mondo**» è efficace ma deve essere interpretata, alla luce del contesto dell'accordo, nel senso che avrà **«un'estensione territoriale limitata ai Paesi nei quali entrambe le parti sono titolari di domande/registrazioni di marchi per il segno 'Venus'»**).

4. CONTENUTO

iii. Differenziazione dei paesi di commercializzazione

E' NECESSARIO LIMITARE ESPRESSAMENTE ANCHE L'USO DEI MARCHI SU INTERNET?

SI (orientamento italiano):

Gli accordi di coesistenza **non** possono essere interpretati analogicamente.

Trib. Torino, 1/07/2011, Caso «Gios»: «la mera presenza su Internet visibile anche all'estero non configura di per sé violazione delle aree riservate alla controparte» e che «per ottenere questo risultato sarebbe stata necessaria una specifica pattuizione che non è stata introdotta nel testo dell'accordo» e che **non può essere aggiunta in via analogica.**

NO (orientamento inglese):

Gli accordi di coesistenza possono essere interpretati analogicamente.

High Court of Justice, 15/01/2016, Caso «Merck»: due società farmaceutiche, statunitense e tedesca, stipulano un accordo di coesistenza nel 1970 limitando la propria attività, rispettivamente, negli Stati Uniti/Canada e in Europa. Successivamente, la società statunitense registrava il sito merck.com, accessibile anche in Europa. Il giudice inglese riconosce la violazione dell'accordo, perché la **coesistenza voluta dalle parti era assoluta e onnicomprensiva**, estendendosi anche all'uso del marchio su internet.

5. DURATA

Un accordo di coesistenza **NON È PER SEMPRE**. Può venir meno per:

- **Evoluzione tecnologica** (v. caso «Venus», e caso «Apple»)
- Variazione delle **contingenze economiche** di un soggetto (v. caso Apple: Apple Inc. all'epoca del primo accordo era contraente «debole» rispetto a Apple Records – situazione che si è ribaltata nel tempo);
- Ambizione di un soggetto di aprirsi a **nuovi mercati**.

MA

Deve essere redatto per durare **IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE**:

- **Gli accordi di coesistenza non sono soggetti a un vincolo di durata** (inapplicabilità del vincolo di 5 anni ex art. 2596 c.c.: gli accordi di coesistenza **non sono assimilabili a patti limitativi della concorrenza**);
- **Le parti non possono recedere liberamente** (inapplicabilità del c.d. «Recesso ad nutum» solitamente previsto per vincoli perpetui: questo svuoterebbe di significato tali accordi);
- **Gli accordi di coesistenza non possono essere «a termine»** (contraddittorietà con ratio di impedire confusione sul mercato).

5. DURATA



NE DISCENDE CHE L'UNICO LIMITE TEMPORALE AGLI ACCORDI DI COESISTENZA E' CONNESSO ALL'EFFICACIA DEI MARCHI CHE NE COSTITUISCONO L'OGGETTO:

Lodo Arbitrale, 2/09/1988 - Caso «Zegna»: «*le obbligazioni nascenti da un accordo di delimitazione tra segni distintivi hanno **durata corredata alla durata della situazione reale (l'esclusiva)** cui accedono in rapporto di funzionalità, cosicché non si applica ad esse il principio della recedibilità delle obbligazioni perpetue*».

Ermenegildo Zegna



N.B.: è comunque sempre possibile la risoluzione per inadempimento.

6. VALIDITÀ

Un accordo di coesistenza è valido solo se è idoneo a PREVENIRE IL RISCHIO DI CONFUSIONE/INGANNO per il pubblico:

➤ **Commissione ricorsi UIBM, 10/2015:** Un accordo di coesistenza «*può dirsi valido solo se, e in quanto, prevenga per il futuro, il rischio di confusione per il pubblico. Se, infatti, il contenuto dell'accordo fosse tale da consentire un uso confondibile e decettivo dei marchi, l'accordo dovrebbe considerarsi nullo per illiceità della causa per contrarietà all'ordine pubblico economico*»

➤ **Casaburi, 2004:** Un accordo di coesistenza «*non può tradursi in un inganno per il pubblico*». Pur ancorati al principio della libertà negoziale ex art. 1322 c.c., «*in forza degli accordi non dovrà comunque mai consentirsi un uso decettivo del marchio*».

6. VALIDITÀ

In particolare: l'ACCORDO DI COESISTENZA INSERITO IN UN CONTRATTO DI CESSIONE DI MARCHIO non deve comportare un inganno dei caratteri essenziali dei prodotti contraddistinti



*«Dal trasferimento e dalla licenza del marchio **non deve derivare inganno in quei caratteri** dei prodotti o servizi che sono **essenziali** nell'apprezzamento del pubblico» (Art. 2573 c.c.).*

**«Caratteri
essenziali»**

**Marchi
generali**



Inganno sull'origine del prodotto

**Marchi
speciali**



Inganno su specifiche caratteristiche del prodotto

6. VALIDITÀ (segue)

Possibili conseguenze di un accordo di coesistenza inserito in una cessione di marchio da cui discenda l'inganno del pubblico sui «caratteri essenziali»:

- 1. Nullità del contratto di cessione** di marchio per contrarietà a norme imperative (Combinato disposto degli **artt. 23, co. 4 c.p.i.** e **1418, co. 1 c.c.**)

Trib. Bologna, 20/06/2014: è **nulla** in contratto di cessione **solo** laddove «*il trasferimento o la licenza realizzino un inganno al pubblico in quanto il prodotto il servizio risulta inscindibilmente connesso alla persona del suo primo titolare o al ramo d'azienda non ceduto*». Non può invece privilegiarsi la «*previsione volta ad assicurare il livello qualitativo dei beni o servizi prodotti nel trasferimento del marchio, [poiché] non risulta agevole definire in concreto i tratti differenziali rispetto alla decadenza ex art. 14, co. 2 c.p.i.*»

- 2. Decadenza di entrambi i marchi** (Ricolfi: laddove «*la confusione del pubblico si traduca in un vero e proprio inganno, quando essa comporti un errore nelle scelte di acquisto che verte sulle caratteristiche essenziali dei beni muniti dei marchi confondibili, [...] il protrarsi della coesistenza produce [...] la decadenza di entrambi i marchi*»)

6. VALIDITÀ (segue)

Accordo di coesistenza inserito in una cessione di marchio slegata dal trasferimento di azienda: COME EVITARE IL RISCHIO DI CONFUSIONE/INGANNO?

- Differenziare i **segni**
- Differenziare i **beni**
- Differenziare i **mercati**
- Differenziare le **modalità di commercializzazione**
- **Informare il pubblico** dell'avvenuta cessione e coesistenza.

N.B.: «il mezzo o lo strumento cui va affidata l'informazione sulle variazioni rilevanti nei caratteri dei beni essenziali nell'apprezzamento del pubblico [...] soprattutto nella **pubblicità**, in quanto strumento privilegiato [...] del rapporto fra l'impresa e la sua clientela» (Ricolfi 2015).

7. EFFICACIA

Un accordo di coesistenza è EFFICACE SOLO TRA LE PARTI che lo hanno originariamente sottoscritto e NON ANCHE NEI CONFRONTI DI FUTURI CESSIONARI DEI MARCHI:

- **Cass. 24909/2008:** gli accordi di coesistenza «hanno efficacia meramente obbligatoria inter partes e non limitano la tutela del marchio nei confronti dei terzi».
- **Trib. Venezia, 16/02/2017:** gli accordi di coesistenza hanno «mera efficacia inter partes, con conseguente **non opponibilità degli stessi a coloro che subentrano nella titolarità dei marchi** oggetto dell'accordo».
- **Trib. Bologna, 8/02/2010:** «un accordo di coesistenza tra marchi vincola unicamente le parti che lo hanno stipulato e non anche il cessionario dei diritti sul segno di una delle parti».

Ne discende che clausole quali «l'accordo è vincolante per le parti, loro successori e aventi causa» **SONO INEFFICACI >**

il futuro cessionario di un marchio oggetto di accordo di coesistenza non sarà, infatti, tenuto all'osservanza degli impegni assunti dal cedente

7. EFFICACIA

**DALLA INAPPLICABILITÀ DELL'ACCORDO DI COESISTENZA
INSERITO IN UN CONTRATTO DI CESSIONE DI MARCHIO AL
FUTURO CESSIONARIO DISCENDONO ALCUNE PROBLEMATICHE:**



- **Rischio di minaccia delle aspettative del pubblico** (la cessione dei marchi senza vincolo dell'accordo di coesistenza può comportare confusione per il pubblico che è stato abituato - in virtù di un accordo di coesistenza durato per anni - a una certa provenienza e qualità dei prodotti contraddistinti da tali marchi: il cessionario, infatti, potrebbe usare il marchio in maniera non conforme agli obblighi derivanti dall'accordo)
- **Rischio di cessione apparente di marchio** (al solo fine di svincolarsi da un accordo di coesistenza non più soddisfacente una parte potrebbe trasferire il marchio a una persona di fiducia nei cui confronti non si applicherebbe l'accordo)

7. EFFICACIA

COME FARE, DUNQUE, AD ESTENDERE L'EFFICACIA DEGLI ACCORDI ANCHE AI FUTURI CESSIONARI?

1. SI POTRA' INSERIRE UNA CLAUSOLA QUALE *«Il cessionario si impegna a pattuire il medesimo accordo di coesistenza con ogni ulteriore eventuale cessionario»*



TUTTAVIA, TALE CLAUSOLA VINCOLA SOLO IL CONTRAENTE ORIGINARIO > in caso di inadempimento **l'UNICO RIMEDIO E' RISARCITORIO**: nulla potrà pretendersi dal successivo cessionario.

(Trib. Torino, 15/05/2013: *«l'accordo di coesistenza tra marchi che preveda, in caso di cessione dei marchi di una delle parti, che quest'ultima si impegni a fare in modo che il cessionario li utilizzi conformemente all'accordo, **non comporta che il cessionario subentri automaticamente nella posizione contrattuale del cedente**».*

7. EFFICACIA (segue)

2. SI POTRA' TRASFERIRE L'AZIENDA INSIEME AI RELATIVI MARCHI oggetto dell'accordo di coesistenza: tale trasferimento comporta, infatti, anche il trasferimento dei relativi accordi di coesistenza (**art. 2558 c.c.**: «*se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale*», come – appunto – gli accordi di coesistenza)



TUTTAVIA, È FATTO SEMPRE SALVO IL PATTO CONTRARIO TRA CEDENTE E CESSIONARIO E, IN OGNI CASO, L'ALTRA PARTE CONTRAENTE PUÒ SEMPRE **RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 3 MESI DAL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA.**

7. EFFICACIA (segue)

3. SI POTRA' TRASCRIVERE L'ACCORDO DI COESISTENZA (la trascrizione rende l'atto opponibile a terzi)



TUTTAVIA, ALCUNA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA RITIENE CHE L'ELENCO DEGLI ATTI TRASCRIVIBILI SIA TASSATIVO (art. 138 cpi: in cui non sono espressamente indicati – tra gli atti trascrivibili in materia di proprietà industriale – gli accordi di coesistenza).

N.B.: LA FRANCIA AMMETTE, INVECE, LA TRASCRIZIONE (Loi. 92-597 du 1 juillet 1992). > NE DISCENDE UN **RISCHIO FRAMMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA** (*un accordo avente ad oggetto marchi francesi e italiani infatti, in caso di cessione di tali marchi, vincolerebbe il cessionario solo per le registrazioni francesi e non anche per quelle italiane*)

8. In conclusione: l'importanza della «Check list» al momento della redazione dell'accordo:

- Chi è tenuto all'osservanza dell'accordo;
- L'oggetto dell'accordo: marchio e sue possibili evoluzioni grafiche, restyling, altri segni distintivi, (ragione sociale, insegna, nome a dominio, meta-tag);
- Eventuali futuri depositi;
- Ambito di attività, territorio e canali distributivi;
- Possibili sviluppi futuri (*brand extension*);
- Durata e revisione periodica dell'accordo;
- ADR;
- Legge applicabile e foro competente.

Grazie!

Avv. Nicoletta Galizia
ngalizia@jacobacci-law.com

Dott. Simone Gallo
sgallo@jacobacci.com