

Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 7 settembre 2020. Presidente: MARANGONI. Relatore: ZANA.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE XIV CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott. Stefano Tarantola	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5509/2018 promossa da:

(...) con il patrocinio dell'avv. LORENZO DE MARTINIS, dell'avv. CARLO ALBERTO DEMICHELIS, dell'avv. ELEONORA ORTAGLIO e dell'avv. CAMILLA CARAVATI

-attore-

contro

M. S.p.a. e T.M.V. S.r.l., con il patrocinio dell'avv. LUCA GIOVE, dell'avv. ANDREA COMELLI e dell'avv. VIVIANA CARINI

-convenuto-

OGGETTO: Contraffazione del marchio, decadenza del marchio per non uso, concorrenza sleale, esibizione della documentazione, inibitoria assistita da penale, risarcimento del danno e pubblicazione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Le vicende processuali.

(...) con atto di citazione notificato in data 9.1.2018 ha convenuto in giudizio M. S.p.a. e T.M.V. S.r.l.- aziende operanti nel settore della cura della persona- esponendo di avere sviluppato un'iniziativa imprenditoriale diretta al lancio sul mercato di una profumazione ispirata all'opera e alla vita dannunziana e di avere a tale fine registrato in sede nazionale e comunitaria- il marchio "A.N. per la classe n.3 ed in particolare per i profumi E ciò nell'ambito di un progetto per il lancio di una fragranza ispirata alla figura di G.D.: all'iniziativa erano state dedicate ingenti risorse, anche attraverso il coinvolgimento di varie figure professionali, fino all'ordinativo di numerosi campioni.

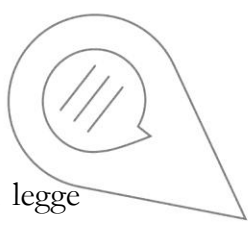
Ciò premesso, ha lamentato da parte delle convenute la contraffazione del proprio segno distintivo, mediante l'adozione di un segno del tutto identico apposto su una linea di profumi denominata "I Profumi di D'Annunzio", declinata in quattro diverse fragranze, tra cui "A.N.".

Parte attrice ha inoltre lamentato condotte di concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi e per contrarietà alla correttezza professionale. Ha invocato quindi che l'inibitoria assistita da penale, oltre al risarcimento del danno ed alla pubblicazione.

Entrambe le convenute, con comparsa di risposta del 12.04.2018, hanno contestato integralmente le doglianze avversarie sia rispetto all'*an* sia rispetto al *quantum debeatur*, ed hanno svolto domanda riconvenzionale di decadenza del marchio per non uso della titolare.

Parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per nullità della procura alle liti e per tardività e, in via di c.d. *reconventio reconventionis*, ha sostenuto la sussistenza di un motivo legittimo idoneo ad impedire la decadenza, da ravvisarsi nelle proprie precarie condizioni di salute.

Concesso alla parte termine per integrare la procura alle liti ex. art. 182 c.p.c. e concessi i termini istruttori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla precisazione



delle conclusioni rassegnate in data 14.01.2020, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. Le questioni preliminari di rito.

Parte attrice, all'udienza del 29.05.2018, ha eccepito in via preliminare l'irritualità del mandato alle liti rilasciate dalle convenute ai difensori, in quanto carenti dell'autenticazione della sottoscrizione delle parti sostanziali.

Tale vizio va tuttavia ritenuto sanato ai sensi dell'art. 182, ultimo comma, c.p.c. con efficacia *ex tunc* - per effetto del deposito delle procure stesse munite dell'autenticazione, entro il termine assegnato dal G.I. all'udienza del 29 maggio 2018).

3. I marchi azionati da parte attrice

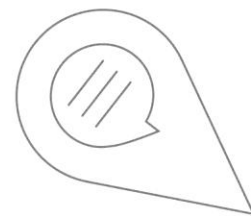
Passando al merito, l'attrice ha provveduto al deposito del marchio "A.N.":

- a) in data 30 luglio 2020 in sede nazionale, ove il segno è stato registrato il successivo 30 settembre 2011 (cfr. doc. 1 della parte ricorrente).
- b) in sede comunitaria il 27 febbraio 2012, ove il segno è stato registrato al n.(...) il successivo 26 luglio 2012(cfr. doc. 2 di parte attrice).

Il brand -caratterizzato da una componente essenzialmente denominativa e registrato per la classe n. 3- va ritenuto:

- dotato del requisito della novità, non essendo state documentate anteriorità distruttive a cura delle convenute.
- dotato di capacità distintiva, giacché concettualmente distante dai prodotti per la cura della persona. Infatti, il suo significato semantico, pur essendo l'acqua -riprodotta nel logo secondo la declinazione latina senza la lettera "C", accompagnata dall'aggettivo "*nvtia*" con la vocale "U" riprodotta secondo l'suo latino n età classica- una componente essenziale per la cura alla persona, non identifica immediatamente prodotti di bellezza.

Parte attrice ha altresì depositato domanda per la registrazione del marchio "A.N.", corredato dalla raffigurazione di una croce, in sede comunitaria in data 16 luglio 2017 (cfr. doc. n. 18 di parti convenute).



4. Le domande di decadenza per non uso svolte dalle convenute

4. 1. Quanto al marchio comunitario

Le convenute hanno chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi degli artt. 128 comma 4, e 132 comma 1 del Regolamento UE n.1001/2017, essendo stata proposta domanda di decadenza nei confronti del marchio europeo (cfr. doc. n.17 di parti convenute).

Tale domanda è stata medio tempore accolta dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale in data 10 luglio 2019 (cfr. doc. n. 23 di parti convenute).

Come noto, il titolare del marchio comunitario infatti decade ex art.58, paragrafo 1, lett. a), RMUE dai suoi diritti, su domanda presentata all'EUIPO, se il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni e non vi sono state ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

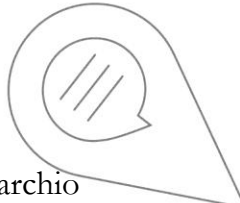
In particolare, con decisione pronunciata il 10 luglio 2019 dalla Divisione di annullamento dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, è stata accolta la domanda di decadenza per non uso del marchio UE n. 010675461 proposta da M. (cfr. doc. 23 di parte convenuta).

Tale pronuncia comporta il rigetto della domanda di contraffazione del marchio europeo, essendo venuto meno il diritto soggettivo azionato.

Quanto invece alla domanda di decadenza formulata dalle convenute, rispetto alla stessa, preso atto della decisione in sede comunitaria, occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il diritto controverso.

4.2. Quanto al marchio nazionale

4.2.1. Passando al marchio nazionale, parte attrice -onerata della relativa prova a fronte della domanda di decadenza formulata dalle avversarie- non ha documentato un'utilizzazione effettiva del proprio segno, neppure nel mercato interno.



Viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 26 lett. c) e 24 c.p.i., per cui il marchio decade ove esso non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione ovvero se l'uso ne venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

La ratio della disposizione citate risiede nel c.d. statuto di libera appropriabilità dei segni distintivi sul mercato, ove non oggetto di effettivo da parte del loro titolare.

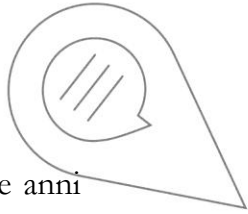
Come noto, l'uso effettivo di un logo va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato (11/03/2003, C-40/01, Minimax par. 35-37, 43). Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l'effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato (08/07/2004, T 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:255 par.38).

Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto.

Secondo la giurisprudenza prevalente, l'uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare:

- A) un'effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico;
- B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti (Trib. Milano, 30 settembre 2002; Trib. di Bologna, 12 giugno 2009; Trib. Firenze, 22 luglio 2010; Trib. Milano, 7 maggio 2015; Trib. Milano, 16 maggio 2017; Trib. Milano, 20 giugno 2017; Trib. Torino, 4 gennaio 2019).

Dunque il criterio per valutare l'uso concreto è quello di vagliare l'incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all'acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di queste condizioni il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall'ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità.



Infine, il mancato utilizzo deve essersi prolungato per un arco temporale di cinque anni dalla sua registrazione.

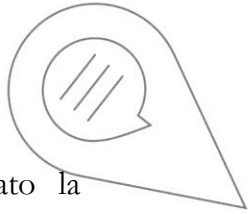
4.2.2. Ciò premesso, qui le convenute negano tale effettività, giacché le attività svolte dall'attrice avrebbero costituito solo un'attività preparatoria, arrestatasi ad uno stadio meramente interno, senza apprezzabili riflessi sul mercato e senza un'effettiva distribuzione presso il pubblico.

Parte attrice ha al contrario sottolineato di aver condiviso il progetto con fornitori e *partners* esterni alla propria sfera imprenditoriale (cfr. doc. n.3, doc. n.4, doc. n.5, doc. n.6, doc. n.7, doc. n.8, doc. n.9, doc. n.10, doc. n.11, doc. n.13, doc. n.14, doc. n.15, doc. n.16, doc. n.17, doc. n.18, doc. n.19, doc. n.23, doc. n.24, doc. n.25, doc. n.26, doc. n.27, doc. n.28, doc. n.29, doc. n.30, doc. n.31, doc. n.33, doc. n.34, doc. n.35, doc. n.36, doc. n.37, doc. n.40, doc. n.41, di parte attrice).

Le attività documentate sono in particolare consistite:

- nella ricerca di *partners* profumieri e di società per un possibile confezionamento di prodotti (cfr. doc. n.3, n.5, n.6 di parte attrice);
- nella realizzazione e stampa di bozze di materiale pubblicitario (cfr. doc. n.4 di parte attrice);
- nella richiesta di preventivi per i materiali necessari per procedere all'imbottigliamento dei profumi, per la progettazione di *brand design*, per la creazione di un'ampolla destinata a contenere la fragranza (cfr. doc. n.8, doc. n.14, n.17, n.18, n.24, n.25, n.26 di parte attrice);
- nella stampa di duecento *brochures* per pubblicizzare il marchio (cfr. doc. n.30, n.31 di parte attrice);
- nell'ordine di 3.600 flaconi, 10.000 pezzi di ghiera "copri-pompa", 3.000 erogatori e 2.160 tappi (cfr. doc. n.37 di parte attrice);
- nella registrazione e il rinnovo del *domain name* (cfr. doc. n.35 e n.36 di parte attrice).

Parte attrice ha documentato a tal fine di aver affrontato significativi esborsi (cfr. doc. n.20, doc. n.21 di parte attrice).



4.2.3. Sul punto, ritiene il Collegio che parte attrice abbia solo documentato la preparazione e la progettazione del lancio sul mercato del marchio oggetto di lite, per contraddistinguere il profumo che aveva in animo di lanciare sul mercato; tuttavia attività -per le ragioni sopra espresse- ha costituito un uso meramente interno, senza un'effettiva utilizzazione sul mercato.

Il fatto che parte attrice abbia seguito ogni singola fase del progetto -dallo studio alla progettazione del prodotto finale- giocano un ruolo neutro rispetto dunque alla decadenza del proprio logo. La *ratio* dell'istituto della decadenza è proprio quella di impedire un monopolio sul mercato di segni distintivi in un periodo indefinito di tempo senza un loro uso effettivo per lo scopo per il quale sono destinati, ovvero contraddistinguere presso il consumatore beni o servizi da quelli di altri operatori di mercato.

E qui non risulta che marchio litigioso sia stato utilizzato

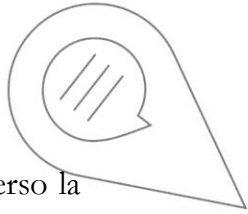
- presso il pubblico nazionale il quale, dunque, non conserva alcun ricordo di tale segno quale indicatore dell'origine del profumo dell'attrice;
- per contraddistinguere un prodotto che gli altri operatori concorrenti che abbiano dovuto con lo stesso confrontarsi e di cui tenere conto.

Tale mancato impiego si è inoltre protratto per il quinquennio successivo con conseguente accoglimento della domanda di decadenza svolta in via riconvenzionale dalle convenute e conseguente rigetto delle pretese attoree fondate su tale privativa.

4.3. Quando al legittimo impedimento di parte attrice all'uso del segno

Parte attrice, in via di c.d. *reconventio reconventionis*, ha invocato l'accertamento della sussistenza di un motivo legittimo, idoneo ad impedire la decadenza ai sensi dell'art. 24, co.1, ultimo capoverso, c.p.i., giacché il mancato utilizzo sarebbe stato cagionato dalle proprie precarie condizioni di salute.

Tale circostanza non costituisce tuttavia un ostacolo alla declaratoria di decadenza, tenuto conto che l'uso del segno distintivo, riferibile ad una realtà imprenditoriale e non alla



persona fisica in sé, può essere compiuto anche attraverso terzi, ad esempio attraverso la concessione di licenze (Trib. Bologna, 28 agosto 2008).

Infatti solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l'uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza.

5. le domande di concorrenza sleale

Parte attrice ha formulato domanda di concorrenza sleale a carico delle convenute sia per condotte confusorie sia per appropriazione di pregi sia per contrarietà alla correttezza professionale.

Le stesse vanno tuttavia rigettate, considerato che si fondano sulle medesime condotte già censurate sotto il profilo contraffattorio e rispetto alle quali non può essere predicato alcun profilo illecito.

Va solo precisato che il giudizio d'infondatezza della censura di parassitarietà della condotta delle convenute (per avere indebitamente ripreso il frutto di anni di intenso lavoro per il lancio di una profumazione ispirata all'opera e alla vita dannunziana, sottraendo con all'Attrice la possibilità stessa di vedere definitivamente compiuto il percorso imprenditoriale costruito attorno al marchio registrato "A.N.") non è superato dalla circostanza, sottolineato dall'attrice, che controparte avrebbe operato con la collaborazione della fondazione Il Vittoriale degli Italiani- avente lo scopo istituzionale della promozione della conoscenza della vita e delle opere di G.D. e la conservazione dei lasciti del Vate- a conoscenza del progetto di (...).

Si tratta di un elemento che gioca un ruolo neutro rispetto alle condotte addebitate alle convenute- in assenza della prova di una condotta coordinata tra la fondazione e le convenute dirette ad incidere negativamente sulle prerogative dell'attrice- e pare per di più coinvolgere un soggetto terzo nell'illecito, tuttavia non citato in giudizio.

6. Il comando giudiziale

Tutte le domande dell'attrice vanno rigettate.

Viene accolta la domanda riconvenzionale delle convenute di decadenza per non uso del marchio nazionale dell'attrice, mentre per quanto attiene al marchio comunitario, sulla stessa va dichiarata la cessazione della materia del contendere per le ragioni sopra espresse.

Infine, quanto al governo delle spese, parte attrice -soccumbente sia sulle proprie domande sia rispetto a quelle delle convenute, considerato che la stessa è virtualmente soccombente anche sulla domanda di decadenza del marchio comunitario- va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto della pluralità delle questioni trattate e, al contempo, della rapida scansione nella quale si è articolata la controversia nonché del valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da F.P. contro M. S.p.a e T.M.V. S.r.l, con atto di citazione notificato in data 9.01.2018, nonché sulle domande riconvenzionali svolte dalle convenute, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande svolte dall'attrice per i motivi indicati in narrativa;
- 2) con riguardo alle domande svolte in via riconvenzionale dalle convenute:
 - a) accerta e dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 c.p.i. la decadenza per non uso quinquennale del marchio italiano n. 1421726 registrato in data 24.02.2011 da parte attrici;
 - b) dato atto della decisione adottata dalla Divisione di annullamento dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, di decadenza, accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto di decadenza del marchio dell'Unione Europea n. (...) registrato in data 26.07.2012 da parte attrice;

3) condanna (...) al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in Euro 15.000,00 di cui Euro 1.063,00 di spese, ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfetarie pari al 15% e spese di registrazione.

4) dispone la comunicazione della presente sentenza al UIBM a cura della Cancelleria

Così deciso in Milano, il 28 maggio 2020.

Fallimenti e Società.it

