

5479

5479/18

Gen 25/18

Rep 5627/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE IX

così composto:

| | |
|-----------------------|------------------|
| dott. Tommaso Marvasi | Presidente |
| dott. Marzia Cruciani | Giudice relatore |
| dott. Fausto Basile | Giudice |

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in deliberazione nella camera di consiglio del 17.11.2018 e vertente

TRA

Salvatore Ferragamo spa

elett.te dom.ta in Roma, Piazza di Pietra 38\39, presso lo studio dell'avv. Giovanni Antonio Grippiotti, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione unitamente agli avv. Pier Luigi Roncaglia e Carloalberto Giovannetti

ATTRICE

E

Celik Makas Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Ltd

elett.te dom.ta in Roma, Piazza di Pietra 26, presso lo studio degli avv. Daniela Jouvenal Long e Francesco Vitali de Bonda che la rappresentano e difendono per procura in atti

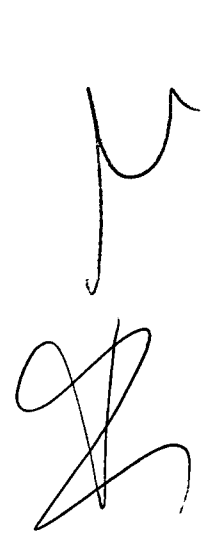
CONVENUTA

OGGETTO: violazione l. marchio-concorrenza sleale

IN FATTO E DIRITTO

Visto l'atto di citazione con il quale Salvatore Ferragamo spa, impresa che opera nel settore della moda, che risulta titolare dei marchi indicati nell'atto di citazione alla pagina 4 – Ferragamo, con scritta in corsivo, e il monogramma F, in corsivo-, ha convenuto in giudizio Celik Makas Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Ltd per l'accertamento dell'illecito contraffattivo posto in essere dalla convenuta attraverso l'indebito uso del segno distintivo Formenti e FF Formenti, scritti in corsivo – oggetto di registrazione internazionale, estesa all'Italia n. 861294 il primo e n. 1177076 il secondo -, apposto su prodotti e utilizzato per la promozione, anche su internet e in lingua italiana, delle collezioni di abbigliamento, riproducenti la medesima grafica e il monogramma oggetto di diritto di privativa in capo a parte attrice; ha dedotto la violazione della normativa a protezione del marchio da parte della convenuta, nonché l'integrazione di attività concorrenziale illecita; ha chiesto la declaratoria di nullità della porzione italiana dei marchi relativamente alla grafica utilizzata ex art. 12 lett. d) cpi; ha chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta per violazione del marchio e per condotte integranti concorrenza sleale; ha chiesto l'inibitoria alla convenuta dell'uso di segni simili al marchio "Ferragamo" e "F"; ha chiesto la fissazione di penale per ogni violazione; ha chiesto disporre la pubblicazione del provvedimento e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Vista la comparsa di costituzione della convenuta Celik Makas Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Ltd che ha dedotto l'infondatezza della domanda in quanto la convenuta non opererebbe sul mercato italiano; ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per non avere sede, né rappresentante in Italia;

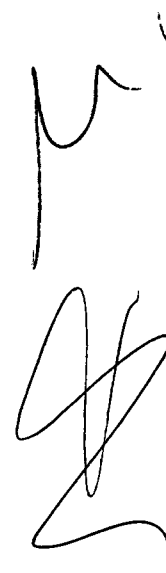


ha eccepito la nullità dei marchi "F" dei quali parte attrice chiede tutela, nonché decadenza per non uso; ha allegato l'inammissibilità della domanda di nullità del marchio n. 861294 in quanto non più oggetto di registrazione e di utilizzo da parte della convenuta; ha contestato la sussistenza di rischio di confondibilità del segno apposto, stante la differenza tra i due segni e la differenza tra i prodotti; ha escluso qualsiasi intento parassitario o di agganciamento del proprio prodotto a quello della parte attrice.

Vista la documentazione depositata dalle parti.

Considerato, quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alla nullità della porzione italiana del marchio n. 1177076, nella titolarità della convenuta, che ex art. 120 cpi le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti; che ex art. 22, n. 4, reg. CE 44\2011, vigente al momento della citazione Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva, in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

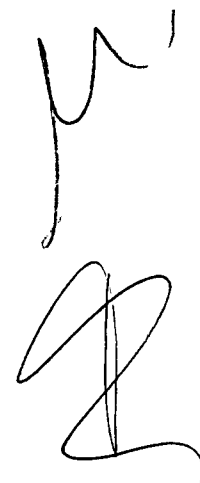
Considerato, quanto alle altre domande, che il giudice italiano investito della cognizione di una causa che presenti elementi di estraneità deve applicare le norme di diritto internazionale privato per accertare se sussista o meno la giurisdizione italiana; che l'art. 1 delimita il campo di applicazione del regolamento, comprendente la materia civile e commerciale; che l'art. 2 l. 218/1995 dispone che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è



domiciliato o residente in Italia e negli altri casi in cui è prevista dalla legge, nonché in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2,3,4 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles, ora sostituita dal Regolamento CE n. 44/2001 – attualmente in vigore - che all'art. 5 dispone, che in materia di illeciti civili dolosi o colposi anche i soggetti non domiciliati in uno stato membro possono essere convenuti davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Considerato che la Corte di Giustizia interpreta la disposizione nel senso che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato il danno, l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, con la conseguenza che il convenuto può essere citato dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo.

Ritenuto che nel caso di specie il luogo dove il danno si è concretizzato può ritenersi coincidere con il luogo di comunicazione e diffusione della promozione del prodotto – messa a disposizione del pubblico acquirente -; che l'allegazione dei fatti dedotti in giudizio configura un evento dannoso a raggiera, commesso con strumenti di comunicazione a diffusione generalizzata, fattispecie che conduce ad individuare il forum commissi delicti nel luogo di domicilio del soggetto leso, sede principale degli affari e degli interessi, che rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione lamentata, essendo il pregiudizio lamentato correlato all'ambiente economico in cui il soggetto opera, luogo ove prende vita il lamentato processo di svalutazione dell'immagine commerciale.



Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, come interpretato dalla Corte di Giustizia, al luogo ove si sono verificati gli effetti pregiudizievoli dell'illecito – danno conseguenza –.

Ritenuto che suddetta prospettazione radica in Italia la giurisdizione – sede della società attrice –, anche nella considerazione che la condotta illecita lamentata risulta realizzata anche in Italia, dal momento che la convenuta promuove prodotti e marchio via internet, su proprio sito in lingua italiana, sul quale è indicata la presenza di show room in zona lombarda.

Considerato che la società attrice ha dedotto la nullità del marchio della convenuta; la violazione della normativa a protezione del proprio marchio da parte della convenuta; l'integrazione di attività concorrenziale illecita attuata tramite la promozione e il commercio di prodotti riproducenti la realizzazione grafica del proprio marchio.

Visto l'art. 12 cpi che nega il carattere di novità al marchio registrato che utilizzi segni identici o simili ad un marchio già conosciuto per prodotti o servizi affini e anche non affini, in caso di marchio che goda di notorietà.

Considerato che l'art. 20, co 1, l.b, c.p.i. attribuisce al titolare del marchio il diritto di vietare l'uso di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra due segni; che lo stesso articolo alla lett. c), co1, dispone la tutela anche fuori dell'ambito di cui alle dette ipotesi, ove il marchio goda di rinomanza e se l'uso consenta di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del segno, recando pregiudizio al titolare; che l'art. 21, co. 2, cpi, sanziona l'utilizzo del marchio che



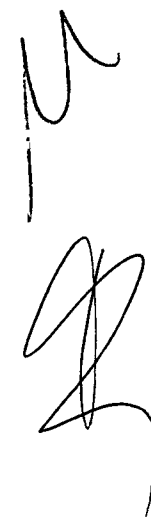
possa ingenerare rischio di confusione sul mercato; che l'art. 2598 c.c. sanziona condotte imitative che portino a rischi di confondibilità.

Ritenuta la notorietà dei marchi dei quali è titolare la società attrice, stante la dimensione produttiva dell'impresa titolare del segno distintivo, attiva in larghe fasce di mercato, e le molteplici attività promozionali documentate, visti i dati relativi alla diffusione e conoscenza del marchio in Italia e all'estero.

Ritenuto che gli elementi suddetti hanno determinato l'acquisizione di un elevato grado di rinomanza del marchio anche presso il pubblico non acquirente dei prodotti Ferragamo; che la ratio della protezione del segno notorio attiene tanto alla tutela della funzione distintiva, quanto al valore acquisito dal segno a seguito di investimenti aziendali e pubblicitari, che lo rende strumento di comunicazione di impresa; che la notorietà raggiunta dal marchio comporta un alto rischio confusorio determinabile da condotte imitative; che il nucleo ideologico del marchio è costituito dal nominativo indicato quale segno distintivo, nella grafia in corsivo che ha una peculiare e caratteristica impostazione grafica, risultandone un segno grafico molto caratterizzato.

Considerato che lo stesso articolo alla l c del co 1, dispone la tutela anche fuori dell'ambito di cui alla l a, ove il marchio goda di rinomanza e ove l'uso consenta di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del segno, recando pregiudizio al titolare; che l'art. 21, co. 2, cpi, sanziona l'utilizzo del marchio che possa ingenerare rischio di confusione sul mercato; che l'art. 2598 c.c. sanziona condotte imitative che portino a rischi di confondibilità.

Considerato che parte convenuta ha eccepito la nullità per difetto di carattere distintivo del marchio europeo costituito dalla lettera "F"; che a tale proposito si osserva che l'eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto



invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa e che non è ammissibile l'eccezione di nullità del marchio europeo per difetto di capacità distintiva, dovendosene presupporre la validità, mentre dovrà essere presa in considerazione l'eccezione relativamente al marchio italiano.

Ritenuto, quindi, quanto all'eccezione di invalidità del segno "F" del quale si chiede tutela per essere lettera dell'alfabeto di uso comune, che se è vero che ex art. 13, co 1, cpi è disposto non possano costituire oggetto di registrazione, come marchio di impresa, i segni privi di carattere distintivo, tuttavia, la medesima disposizione ai commi 2 e 3 deroga al divieto di registrazione dei marchi privi di carattere distintivo, specificando che possono costituire oggetto di registrazione, come marchio di impresa, i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo, e che non possano essere dichiarati nulli, ove abbiano acquisito capacità distintiva successivamente alla registrazione in ragione della capacità distintiva acquisita con l'uso e la conoscenza presso il pubblico degli utenti - fenomeno denominato secondary meaning, in forza del quale il segno comune mantiene il suo significato originario, ma nello stesso tempo ne assume uno secondario di segno distintivo di un prodotto o servizio a seguito dell'uso intenso, per un congruo periodo di tempo, da parte del produttore, e della conseguente associazione determinata nella mente dell'utente -; che in tale caso anche un marchio costituito da un segno comune - nel caso di specie da lettera dell'alfabeto -, può superare il vaglio di scarsa originalità, tramite una effettiva e intensa utilizzazione accompagnata da campagne promozionale e di comunicazione, tale da fare acquistare forza al segno stesso e quindi alla sua capacità distintiva; che nel caso di specie può certamente affermarsi l'acquisizione di carattere distintivo dei segni come già indicato.



Ritenuta la distintività del segno “f” stante la peculiare caratterizzazione grafica della lettera, anche nella considerazione che rappresenta il capolettera del marchio denominativo per esteso reso con il medesimo corsivo “Ferragamo” che il consumatore associa immediatamente al marchio.

Ritenuta sfornita di alcuna prova l’eccezione di decadenza per non uso del detto marchio, il cui utilizzo, al contrario, è stato ampiamente documentato da parte attrice.

Ritenuto che parte attrice abbia dimostrato, a sostegno delle proprie allegazioni, che la parte convenuta commercializza prodotti ai quali è apposto il segno in contestazione.

Ritenuto, quanto al giudizio in ordine alla contraffazione, che l’attenzione deve essere focalizzata sul segno riprodotto sul sito e sui prodotti promossi e commercializzati dalla convenuta, che prima facie, non appare suscettibile di distinguersi apprezzabilmente dall’originale, ed eliminare la confondibilità originata da una identica impostazione grafica, stante l’affinità della merce, l’affinità di presentazione al pubblico, e l’idoneità a soddisfare il medesimo bisogno; che l’utilizzo di un segno graficamente sovrapponibile da parte della convenuta determina il rischio di confondibilità tra produttori, in quanto la clientela può essere indotta ad un collegamento tra le due aziende, anche nel caso avesse la simultanea disponibilità del prodotto, proprio considerati gli elementi contestuali – quali il segno grafico, e la identità di offerta – che non presentano apprezzabili caratteri distintivi; che neppure la circostanza della differenza di prezzo appare conclusiva, commercializzando la società attrice prodotti con prezzi differenti; che la tutela del segno attiene anche all’unicità del marchio che se utilizzato abusivamente perde il proprio carattere distintivo; che parimenti avere modificato il precedente segno antepoendo il monogramma “F F” non appare



sufficiente ad eliminare il rischio di confondibilità o il fenomeno di agganciamento, anche considerato che sul sito continua ad essere presente il segno senza il monogramma.

Ritenuta alla luce delle circostanze emerse la sussistenza del rischio di confusione per il pubblico, stante la possibilità che l'utilizzo del segno in contestazione, porti ad una associazione tra i segni e conseguentemente ad una associazione tra le attività; che il consumatore può essere verosimilmente indotto ad un collegamento tra le due aziende e a ritenere che il segno sia riconducibile ad una nuova linea di prodotti della ricorrente; che il contesto di presentazione del prodotto, via internet, lungi dall'eliminare il rischio confusorio, comporta anche il rischio di danno all'immagine, costituito da una volgarizzazione del marchio, che storicamente si pone come distintivo di un prodotto di pregio.

Considerato che parte convenuta utilizzando segni quasi identici opera un richiamo non autorizzato dei segni originali a fini promozionali e di agganciamento ai marchi e ai prodotti noti, senza alcuna esigenza commerciale se non quella di accostare il proprio prodotto al marchio noto al fine di appropriarsi dei pregi e della notorietà del prodotto concorrente – intento parassitario e confusorio –, così determinando un'associazione tra i segni; che il minor prezzo di vendita e il contesto presumibilmente “più popolare” di presentazione del prodotto, lungi dall'eliminare l'effetto di illecito agganciamento, comporta anche il rischio di danno all'immagine, costituito da una volgarizzazione dei marchi, che notoriamente si pongono come distintivi di un prodotto di pregio, così integrando l'illecito sfruttamento della capacità attrattiva del marchio; che la non omogeneità delle offerte commerciali è elemento insufficiente a realizzare la protezione del marchio che gode di rinomanza, in quanto la sfera di rilevanza della protezione del segno rinomato non può essere delimitata all'offerta commerciale, bensì deve



avere quale riferimento la ratio della protezione, che attiene tanto alla tutela della funzione distintiva, quanto al valore economico acquisito dal segno a seguito di investimenti aziendali e pubblicitari, che lo rende strumento di comunicazione di impresa e gli attribuisce un valore aggiunto.

Considerato che la fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai fini della concessione di inibitoria della continuazione di condotte e ai fini dell'assunzione di provvedimenti idonei alla sua cessazione, deve ritenersi integrata dalla sussistenza di una potenzialità di danno specifico - discredito, confusione tra attività - o generico - danno economico - pericolo alla cui realizzazione è sufficiente l'idoneità al pregiudizio delle condotte, senza che sia necessaria la prospettazione o la produzione di un danno attuale, peraltro logicamente presumibile, in ragione dell'attività oggetto di valutazione.

Considerato che l'art. 2598 c.c., comunque, vieta ogni comportamento suscettibile di incidere "slealmente" sulle scelte del consumatore, con riferimento a soggetto dotato di ordinaria diligenza.

Ritenuto che la sussistenza del fumus comporti l'accoglimento delle misure richieste stante il pericolo che la prosecuzione delle condotte assunte in violazione dei diritti di privativa ne pregiudichino ulteriormente l'integrità.

Ritenuto, pertanto, che deve essere inibito ai convenuti l'uso di segni identici o simili ai marchi nella titolarità di parte attrice; fissata una penale, nella misura di € 300,00, per ciascuna violazione ulteriore; disposta la pubblicazione del provvedimento su una rivista di settore e su un quotidiano nazionale, a cura della richiedente e a spese della parte convenuta per una volta, nonché sul sito della convenuta, per la durata di trenta giorni, assolvendo tale misura ad una funzione riparatoria dei danni verificati all'immagine della società titolare del marchio,



nell'ambito commerciale di riferimento, e a una funzione preventiva atta a scongiurare danni futuri.

Considerato, quanto alla domanda di declaratoria di nullità della frazione italiana del marchio n. 1177076, che l'art. 12 co1 dispone che non possano costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni - si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio -; che siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o

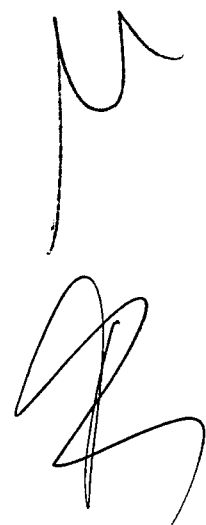


i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

Considerato che la società attrice risulta operare utilizzando i marchi descritti nell'atto di citazione da circa cinquant'anni ed è titolare dei marchi denominativo "Ferragamo" e della lettera "F" nelle forme e vesti grafiche indicate nell'atto di citazione; che i marchi nella titolarità della società attrice sono rinomati e utilizzati per distinguere una molteplicità di prodotti riferibili ad una delle più prestigiose case di moda italiane, nota in tutto il mondo.

Considerato che la qualificazione dei segni come notori ha rilievo anche con riferimento alla domanda di nullità del marchio della convenuta, richiesta da parte attrice, che al momento della registrazione era in evidente conflitto con i marchi riferibili alla società attrice, come già motivato; che l'anteposizione al marchio "Formenti" del monogramma "FF" non appare sufficiente ad ovviare all'impressione complessiva di sovrapposibilità del segno.

Ritenuta, pertanto, la nullità del marchio in contestazione del quale risulta titolare la società convenuta, in quanto l'utilizzo costituirebbe violazione di diritto del titolare - la sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122, co8, cpi -.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

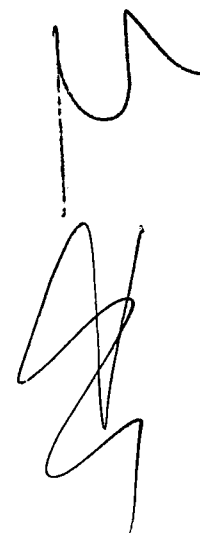
Ritenuto, quanto alle istanze risarcitorie, che la causa, come richiesto da parte attrice, debba essere rimessa sul ruolo per completare l'istruttoria in ordine alla misura del risarcimento.

Ritenute assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti.

Ritenuto che le spese processuali potranno essere liquidate con la pronuncia definitiva.

P.Q.M.

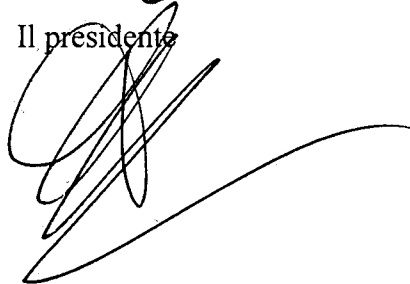
- dichiara la nullità del marchio "FF Formenti" specificamente descritto in atti, di cui alla domanda oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, n. 1177076 del 12.6.2013, nella titolarità di Celik Makas Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Ltd;
- accerta e dichiara che Celik Makas Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Ltd ha attuato una condotta illecita in danno di Salvatore Ferragamo spa tramite l'utilizzo, come specificato in motivazione, dei segni distintivi "FF Formenti", "Formenti", "F", specificamente indicati in atti;
- inibisce a Celik Makas Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Ltd di continuare ad utilizzare, in qualsiasi forma, segni identici o simili ai marchi "Ferragamo" "F" nella titolarità di Salvatore Ferragamo spa, come indicato in motivazione, apposti su propri prodotti;
- fissa una penale nella misura di € 300,00 per ogni violazione ulteriore, a decorrere dai quindici giorni successivi alla notifica del presente provvedimento;
- dispone la pubblicazione dell'epigrafe e del dispositivo del presente provvedimento su una rivista di settore e su un quotidiano nazionale a scelta e cura della richiedente Salvatore Ferragamo spa e a spese di Celik Makas Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Ltd, per una volta, nonché della sentenza integrale sul sito della società convenuta per 30 giorni consecutivi;



- dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122, co8, cpi.;
- rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle istanze risarcitorie.

Roma 17.01.2018

Il presidente



il giudice estensore



Depositato in Cancelleria

Roma, 11.01.2018



IL CANCELLIERE CI
Rita Corsi