

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" N. R.G. 22892/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

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

dott. Paola Maria Gandolfi**Presidente****dott. Alessandra Dal Moro****Giudice Relatore****dott. Silvia Giani****Giudice**

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22892/2014** promossa da:

IL BISONTE S.R.L. (C.F.02076930482), con il patrocinio dell'avv. MALENCINI CLEMENTINA e dell'avv. POGGI NICOLO' (PGGNCL69E12D612M) VIALE G. GALILEI 32 50125 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI, 18 20121 MILANO

attore

IL BISONTE INDUSTRIALE S.R.L. (C.F.05478100489), con il patrocinio dell'avv. MALENCINI CLEMENTINA e dell'avv. POGGI NICOLO' (PGGNCL69E12D612M) VIALE G. GALILEI 32 50125 FIRENZE; elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI, 18 20121 MILANO

attore

contro

PRINCIPE SPA (C.F. 00214410128), con il patrocinio dell'avv. CARRA' GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliata in VIA GRIFFI 6 VARESE

convenuto**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le società attrici **Il Bisonte s.r.l.** - società che produce e vende articoli in pelletteria e non solo - e **Il Bisonte Industriale S.R.L.** (di seguito, congiuntamente, Il Bisonte) hanno convenuto in giudizio la società **Principe s.p.a.** (di seguito Principe) affinché il Tribunale accerti che il comportamento posto in essere dalla convenuta (uso del marchio complesso, denominativo e figurativo, composto dalla parola "The Bison" e dalla rappresentazione grafica di un bisonte in corsa) costituisce contraffazione dei marchi di cui le attrici sono, rispettivamente titolare e licenziataria, ed integra gli estremi della concorrenza sleale, ai sensi dell'art 2598 nn.1-3 c.c., con conseguenti pronunce di inibitoria, distruzione dei prodotti e del materiale pubblicitario sul quale sia riprodotto il segno descritto, pubblicazione dell'emananda sentenza, e condanna al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio.

A) Le allegazioni di parte attrice a fondamento delle domande.

Parte attrice ha dedotto che:

- le società attrici Il Bisonte e Il Bisonte Industriale s.r.l. sono, rispettivamente, la titolare e la licenziataria esclusiva dei marchi italiani nr. 1187221 (ottenuto il 21.4.2009 su domanda depositata il 7.12.2006) e dell'identico nr. 941137 (ottenuto il 19.10.04) aventi ad oggetto un disegno di un bisonte in corsa, al di sotto del quale è raffigurata una stella stilizzata con la scritta sottostante "IL BISONTE" in stampatello, nonché del marchio 1155415 (ottenuto il 20.11.08 su domanda del 6.7.2005), riguardante la sola scritta "IL BISONTE" in qualsiasi carattere e colore, per le classi 18 e 25;
- grazie all'alta qualità dei prodotti realizzati nonché agli investimenti pubblicitari, Il Bisonte, con sede in Firenze, sarebbe tra le aziende più note del settore, ed i marchi citati avrebbero assunto una valenza fortemente distintiva dell'attività svolta (produzione di articoli in pelletteria);
- a seguito di accertamenti, le attrici sarebbero venute a conoscenza del fatto che la società Principe (con sede a Varese), produce e vende articoli in pelle invecchiata contraddistinti dal marchio complesso composto dalla parola "The Bison" (la cui traduzione in italiano è "Il bisonte") e dalla rappresentazione grafica di un bisonte in corsa; la collezione contrassegnata dal marchio predetto riguarderebbe accessori in pelle per moto Harley Davidson (cfr doc.13);
- ricevuta la contestazione dell'utilizzo del marchio mediante una diffida, la convenuta avrebbe negato la confondibilità tra i rispettivi segni distintivi (cfr doc 14-15);

Ciò premesso in fatto, l'attrice **in diritto** ritiene:

- che il marchio "The Bison" costituisca una contraffazione dei marchi del BISONTE (ai sensi sia del punto a) che b) dell'art. 20 c.p.i.);
- che la condotta posta in essere dalla convenuta sarebbe concorrenzialmente scorretta sotto il triplice profilo, dell' "imitazione servile" (in quanto l'uso del medesimo segno figurativo e denominativo provocherebbe confusione nei consumatori circa l'identità delle due aziende e sulla provenienza dei rispettivi prodotti) dell' "appropriazione di pregi", della "scorrettezza professionale", in quanto la convenuta avrebbe dolosamente posto in essere la condotta illecita;

*

B) Le difese della convenuta

La **convenuta Principe** - società che dal 1985 crea e produce pelletteria, calzature e accessori moda per uomo e donna anche – asseritamente - in collaborazione con brand quali Cerrutti 1881, Diesel, Fornarina, Energie, Killah, PalZileri, Caractère, Borsalino e Momo design - si è costituita



deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle affermazioni di parte attrice, ed ha chiesto al giudice:

- in via principale, di accertare la **diffornità** dei marchi “The Bison” e “Il Bisonte”, dei prodotti contrassegnati dagli stessi e delle clientele a cui sono destinati; e, quindi, la **non confondibilità** degli stessi;
- in via subordinata, di accertare l'insussistenza degli estremi per la concorrenza sleale, nonché del rischio di confusione tra i due marchi e tra i prodotti dagli stessi contrassegnati,
- in ogni caso,
laddove non dovesse essere accertata la diffornità dei marchi “The Bison” e “Il Bisonte”, dei prodotti da questi contrassegnati e dei mercati di sbocco degli stessi, ovvero dovesse accertarsi un rischio di confusione tra i marchi stessi,
ha chiesto accertarsi:
l'anteriorità del marchio “The Bison”, utilizzato dalla Principe sino dall'anno 1985, e di riconoscere il suo diritto, ai sensi dell'art. 2571 c.c., di proseguire nell'utilizzo di detto marchio nel segmento di mercato di riferimento.

A fondamento delle proprie difese parte convenuta ha dedotto che:

- nel 1985, aveva realizzato le prime collezioni di merce “country” contrassegnate dal marchio raffigurante il profilo di un bisonte in corsa nell'atto di caricare, soprastato dalla scritta “The Bison”;
- in data **19 novembre 1985** aveva depositato il marchio citato al n. 449262 il quale è stato registrato in data 29 settembre 1986 per la classe merceologica 18;
- da quel momento in poi, Principe avrebbe utilizzato il marchio senza soluzione di continuità (cfr doc.2 convenuta);
- nel tempo lo stesso sarebbe stato destinato solo alle borse per Harley Davidson;
- detto marchio e quello di parte attrice sarebbero **diversi** in quanto caratterizzati da due differenti raffigurazioni , scritte, lingue e stili: l'unico elemento che accomuna i due marchi sarebbe la presenza del medesimo animale, ma le pelli del bisonte sarebbero solite essere utilizzate per la produzione di articoli di pelletteria;
diversi sarebbero anche i rispettivi mercati di riferimento (parte convenuta si rivolge solo al settore motociclistico), i prodotti realizzati (distribuiti esclusivamente presso i concessionari ufficiali Harley Davidson) e, di conseguenza, i consumatori;
per cui, in diritto:
 - non vi sarebbe contraffazione in quanto i marchi sarebbero diversi;
 - non vi sarebbe alcun rischio di confusione in quanto i prodotti si rivolgono a una differente clientele; né la clientele potrebbe essere indotta a ritenere che sussista un accostamento tra le società;
 - non sussisterebbe l'illecito concorrenziale in quanto: i) non sussisterebbe la situazione di concorrenzialità tra gli imprenditori; ii) i prodotti realizzati sarebbero diversi, onde non sussisterebbe imitazione servile; iii) non vi sarebbe stata appropriazione di pregi né tale affermazione sarebbe stata provata dalla parte attrice; iv) parte attrice non avrebbe dimostrato il comportamento contrario alla buona fede commerciale;
- in ogni caso parte attrice non avrebbe offerto alcuna prova dell'asserito danno subito.



*

Parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c ha rilevato e documentato le seguenti circostanze:

a) Principe non è titolare del marchio registrato "The Bison": la valigeria Principe s.p.a. di Varese (poi trasformata nell'attuale convenuta, Principe s.r.l.) depositò, in data 19.11.1985, domanda di marchio n. 022907; la privativa venne concessa con il n. 449262, ma, alla prima scadenza (30.11.2005) la registrazione non venne rinnovata (doc. 16);

b) il marchio "Il Bisonte" *denominativo e figurativo* (raffigurante un bisonte con sottostante stella sotto la quale sono riportate le parole "Il Bisonte") concesso il 19.10.2004 con il n. 941137 per le classi 3, 18 e 25, è identico a quello registrato in precedenza dall'attrice su domanda depositata, in data 7 Gennaio 1978, con il n. 307528 per le classi 18, 24 e 25, e successivamente rinnovato fino al 21.04.2009 (doc. 17);

l'attrice Il Bisonte s.r.l. è altresì titolare del marchio *denominativo* "Il Bisonte" registrato in data 21.04.1980 con il n. 321810 e poi, via via, rinnovato fino all'attuale n. 1155415 (doc. 18).

Si tratta di fatti pacifici, oltre che documentati, poiché controparte non li ha contestati.

*

C) Le ragioni della decisione

La controversia pone al Tribunale la questione della sussistenza di una fattispecie di contraffazione del marchio in cui viene in rilievo la valutazione del requisito della confondibilità dei segni anche alla luce di peculiari circostanze.

Invero va, anzitutto, chiarito che nella specie risulta del tutto infondato il richiamo di parte attrice alla tutela di cui al punto a) dell'art. 20 c.p.i, la quale ricorre solo quando vi sia la c.d. "doppia identità" (segno identico per prodotti o servizi identici) onde si prescinde dall'eventuale effetto *confusorio* dell'uso del segno, effetto che, invece, rileva, nel caso – come quello di specie - in cui si tratta di valutare segni simili.

Inoltre è inammissibile, in quanto tardivamente introdotto in causa con la memoria 183 VI n. 1 c.p.c., il tema della notorietà del marchio delle attrici, e quindi della sussistenza dei presupposti per una tutela ex articolo 20 lett. c) c.p.i¹.

Per valutare se sussistono i presupposti per assicurare tutela alla funzione distintiva del marchio ex art. 20 lett. b) c.p.i., deve essere verificato se in concreto i due segni oggetto di causa sono idonei a generare confusione nei consumatori, anche solo in termini di un rischio di associazione tra i segni.

In questo specifico caso, tuttavia, la valutazione dell'*effetto confusorio* deve tener conto di una circostanza peculiare e pacifica in causa, ovvero l'uso - indisturbato - del marchio che parte attrice contesta per oltre 30 anni da parte della convenuta: se, infatti, in atti è documentato che i marchi di parte attrice (docc. 17-18) sono anteriori al marchio di parte convenuta (depositato solo nel 1985), ed è pacifico, che la registrazione di parte convenuta non è stata rinnovata alla prima scadenza (doc. 16), è altrettanto pacifico che Il Principe, nonostante la decadenza della privativa ottenuta sul marchio denominativo e figurativo "The Bison", ha continuato sino ad oggi ad utilizzare il medesimo segno distintivo per contraddistinguere i suoi prodotti.

¹ il titolare del marchio registrato ha diritto di vietare a terzi l'uso di "un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi"



Ed è detta circostanza che la società Il Principe invoca – a prescindere dall’effetto di “convalida” ex art. 28 c.p.i. - a fondamento di una domanda riconvenzionale subordinata volta ad affermare il suo diritto di continuare ad utilizzare detto marchio nei limiti del *preuso*, in quanto, appunto, entro quei limiti esso sarebbe insuscettibile di arrecare “confusione” ai danni dell’attrice.

c.1) La confondibilità dei segni distintivi oggetto di causa.

La convenuta afferma che i marchi qui in contestazione - “Il Bisonte” e “The Bison”- marchi **complessi** denominativi e figurativi - non sarebbero tra loro confondibili, e dunque non vi sarebbe contraffazione dei primi da parte del secondo.

L’assunto è infondato alla luce dei principi che governano l’esame della fattispecie :

- la giurisprudenza, pacifica sul punto, stabilisce che la valutazione del rischio di confusione tra due marchi deve essere fatta - quanto alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale - sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti²: il Tribunale deve, cioè, compiere una valutazione “*di impressione*”, che, quindi, (a) non deve consistere in un attento esame comparativo, e (b) va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori, tenendo peraltro conto del fatto che questi eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento di effettuare un acquisto, e quello che “ricordano” dell’altro³;
- sussiste, quindi, il rischio di confusione quando vi è, in concreto, la *possibilità* che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro collegate (onde si parla del c.d. *rischio di associazione*, che ricorre quando il pubblico – pur non riconducendo al titolare del marchio imitato anche la provenienza dei prodotti contraddistinti dal marchio imitante – sia portato a ritenere che sussistano, tra le diverse imprese, rapporti di natura contrattuale, quale, ad esempio, un rapporto di licenza di marchio, in base al quale ad un’impresa venga consentita la produzione e la commercializzazione di uno stesso prodotto, ma, per es. ad un minor costo per un consumatore con ridotte capacità di spesa⁴).

Nel caso di specie, si tratta di valutare un **marchio complesso**, risultante da una composizione di più elementi (uno denominativo, ovvero la parola “Il Bisonte”), ed uno figurativo (costituito da un disegno che comprende un bisonte in corsa che sovrasta una stella stilizzata a cinque punte) ove **ciascun elemento** è in sé dotato di **capacità distintiva**, e, benché non necessariamente, in sé, “forte” (l’animale “bisonte” piuttosto che la parola “Il bisonte”), concorre, in ragione della fantasia e dell’originalità con cui sono accostati, a creare una *combinazione* che riveste un particolare **carattere**

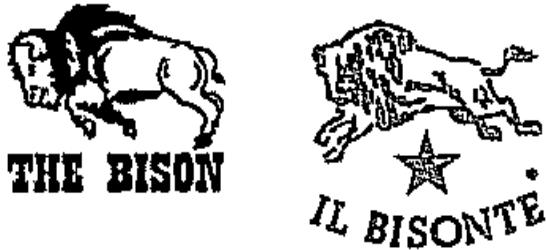
² da ultimo, Trib. Torino 19.4.13 in Il Diritto Ind., 2014, 5, p. 443, il c.d. caso BMW

³ come insegna la Corte di legittimità, “*l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato*”; e ciò **anche nel caso di marchi complessi**, salvo che la capacità distintiva sia, in siffatti casi, affidata ad uno solo (o a più di uno) degli elementi che lo compongono (c.d. cuore del marchio), nel qual caso “*l’esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante*” (Cass 7488/04; Cass 12860/05; Cass 10071/08; Cass 24620/10);

⁴ Trib. Milano, 29.1.00 in GADI 2000, 723; peraltro il *rischio di associazione* sull’origine dei prodotti non è *alternativo* al *rischio di confusione*: anche in presenza di differenze di qualità dei prodotti o di modalità della loro offerta al pubblico, l’acquirente ben può ritenere che gli stessi produttori abbiano posto sul mercato una differente linea di prodotto, ovvero abbiano concesso ad un diverso produttore l’uso del marchio; Trib. Bologna 15.4.99 in GADI 1999, 1074;



distintivo, e, quindi, a dar vita ad un marchio che, nel suo complesso, risulta dotato di *forza individualizzante* dello specifico prodotto.



Ebbene la **confondibilità** tra i due segni va apprezzata in ragione delle seguenti osservazioni:

- la convenuta, per contraddistinguere articoli di pelletteria, ha adottato il medesimo elemento *figurativo*: un bisonte in corsa, che corre/carica, peraltro, nella medesima direzione (da destra verso sinistra);
- la convenuta ha, altresì, adottato un elemento *denominativo* assai simile - “The Bison” - che, oltre ad essere la mera traduzione letterale inglese della parola “il Bisonte” ha la medesima composizione fonetica;
- entrambi i marchi utilizzano lo stesso elemento “caratterizzante”, il medesimo **cuore distintivo**, vale a dire la raffigurazione di un bisonte in corsa rafforzato dall’elemento denominativo (la parola “bisonte” e la sua traduzione in inglese “*baison*”, che ne mantiene l’impressione fonetica) posta al disotto della figura;
- perciò, alla luce di un esame comparativo dei due marchi complessi eseguito non in via analitica, bensì in via unitaria e sintetica, non può che concludersi che gli stessi sono suscettibili di essere percepiti dall’osservatore - nella loro impressione complessiva e d’insieme - come somiglianti, poiché detta “impressione”, basata, oltretutto sul ricordo dell’uno o dell’altro, tiene conto certamente più degli elementi di somiglianza che di quelli di differenziazione (la presenza di una stella stilizzata, i caratteri grafici della scritta, la posizione di corsa piuttosto che di carica dell’animale)⁵;

Potendo provocare nella mente del consumatore un’impressione di somiglianza e, quindi, un’impropria associazione e/o confusione, detti marchi risultano certamente confondibili.

*

c.2) La confondibilità dei segni in ragione dell’identità/affinità dei settori di riferimento

La convenuta, al fine di paralizzare la domanda attrice, afferma che i rispettivi prodotti sarebbero differenti, e che, comunque, non sussisterebbe il rischio di confusione per il pubblico in quanto sarebbe ben distinto il *target* di clientela.

Si tratta di un assunto che il Collegio reputa infondato.

⁵ anche di recente - cfr. Cass. del 18.1.13 n. 1249 (c.d caso “Jagermeister” – la Corte di legittimità che ha affrontato il tema del giudizio di confondibilità in presenza di marchi complessi, come nel caso di specie, affermando che nella valutazione comparativa si deve avere riguardo alle singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva, denominativa o figurativa che sia, non essendo configurabile un’astratta gerarchia, la cui tutela si riflette sull’intero marchio complesso, con la conseguenza che la confondibilità è ravvisabile anche in caso di appropriazione di una sola delle due componenti; ciò rende ancora più evidente nel caso di specie la “confondibilità” di due marchi a confronto, poiché in essi è sostanzialmente identica la parte *figurativa* (il disegno di un bisonte), e del tutto simile la parte *denominativa* (le parole “Il Bisonte” e “The Bison”).



Report n. 2671/2016 del 15/03/2016

La tutela contro la contraffazione dei marchi è configurabile solo fra prodotti *identici* o *affini*, prodotti, cioè, appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare; e ciò poiché solo a in presenza di dette condizioni si giustifica un pericolo di *confusione*.

Nella specie se non si tratta, certo, di marchi che contraddistinguono prodotti “identici”, sicuramente si tratta di marchi che contraddistinguono prodotti “affini”.

Infatti l’indagine sull’ “affinità” implica l’accertamento che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di *motivazioni*, se non identiche, quanto meno tra loro strettamente correlate; sicchè si può parlare di prodotti *funzionalmente* “affini” quando, appunto, in ragione della *funzione* cui sono destinanti, il consumatore possa ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva.

Ebbene, nel caso di specie, entrambe le società realizzano e vendono articoli in pelle, ed in particolare “borse”, le quali sono destinate, anche solo potenzialmente, ad un medesimo pubblico di consumatori: invero come afferma parte attrice non può certo escludersi che i il motociclista che abbia acquistato l’accessorio “The Bison”, non compri cinture, portafogli o borse de “Il Bisonte”, e che ciò faccia reputando che, quella per la motocicletta, sia una particolare “linea” di borse che, pur specializzata in ragione di un particolare uso (dove anche l’adattamento “suggestivo” e più grintoso del -medesimo-marchio) fa, comunque, capo ad una medesima azienda.

Peraltro la giurisprudenza comunitaria⁶ ha stabilito che, in base al principio secondo cui il rischio di confusione deve essere valutato globalmente tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare della somiglianza dei marchi e dell’affinità dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono, un *limitato* grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati, può essere compensato da un *elevato* grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa, come appunto avviene nel caso di specie, ove la (limitata) somiglianza tra i prodotti (in ragione della specifica funzionalità di quelli contrassegnati del marchio “The Bison”) certamente risulta compensata - agli effetti della confondibilità “per associazione” del marchio - dalla (elevata) somiglianza tra i rispettivi segni distintivi, quale sopra evidenziata.

*

D) La coesistenza dei due marchi.

Accertato che i marchi oggetto di controversia rispondono oggettivamente ai requisiti di “confondibilità” elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il Tribunale deve, tuttavia, valutare se l’uso indisturbato per trent’anni del segno “confondibile” da parte della convenuta impedisca l’accertamento della contraffazione invocato in giudizio dalle attrici in funzione delle conseguenti pronunce di inibitoria e di condanna (generica) al risarcimento del danno.

Parte convenuta a propria difesa ha invocato il fatto che per tutto il tempo trascorso dalla registrazione (non rinnovata) del proprio marchio, le attrici non avrebbero mai reagito all’uso indebito dello stesso, ed hanno sostenuto che tale inerzia si sarebbe prolungata tanto da provocare la decadenza di ogni pretesa avversa, ai sensi dell’art. 28 c.p.i.

Le attrici, tuttavia, hanno eccepito che “*il marchio della convenuta è, ormai da tempo marchio “di fatto”, e che la convalidazione non è applicabile al marchio “di fatto”, confondibile con un marchio registrato anteriore*”.

⁶ Corte Giust. UE, 13/9/07, caso C-234/06.



Report n. 2671/2016 del 15/03/2016

Ed in effetti, stando alla lettera della legge⁷, la disciplina della convalida del marchio presuppone che il marchio di cui si invochi la convalidazione sia stato **registrato**, ovvero sia già oggetto di una *privativa* che – in ragione della disciplina normativa che la riguarda e, segnatamente, per quel che qui interessa, della norma di cui all'art. 28 c.p.i. - attribuisce al titolare anche il diritto di invocare la decadenza⁸ di chi pretenda di agire “in contraffazione” di un marchio di cui ha “tollerato” la presenza per cinque anni, generando nel suo titolare “l'affidamento” nel fatto che quel segno non interferisse con l'altrui privativa⁹.

Peraltro non può ignorarsi che, se in tema di applicabilità dell'istituto della “convalidazione” anche al marchio “**di fatto**” – quale quello oggetto della lite - si registrano orientamenti favorevoli della giurisprudenza di merito interna¹⁰, l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza della **Corte di Giustizia**, risulta essere di segno opposto.

Con la pronuncia C-482/09 nel caso “Budweiser”¹¹ la Corte ha, infatti, escluso che si possa dare rilievo, agli effetti della convalidazione, all'uso di un marchio posteriore *non registrato* e, comunque, ad un *uso* del marchio anteriore alla sua registrazione. Chiamata, invero, a valutare se il termine di preclusione per tolleranza stabilito dall'art.9, n.1, della direttiva 89/104 potesse cominciare a decorrere prima che il titolare del marchio anteriore avesse ottenuto la registrazione del suo marchio d'impresa e, in caso di soluzione affermativa, quali condizioni fossero necessarie per far decorrere tale termine di preclusione - la corte ha affermato che “.. *dal momento che detto art.9, n.1, fa riferimento ad un 'marchio d'impresa posteriore registrato', la registrazione di tale marchio nello stato membro interessato costituisce una condizione necessaria. Pertanto il termine di preclusione per tolleranza*

⁷ Si tratta di una regola già contenuta all'articolo 48 della vecchia legge marchi modificata dalla riforma per effetto del recepimento della direttiva e trasfuso nell' art 28 del cp.i . La versione attuale riproduce il testo dell'art.9 della direttiva 08/95 CE che evidenzia sin dalla rubrica (“preclusione per tolleranza”) l'intenzione del legislatore comunitario di risolvere il conflitto di interessi generato dall'inerzia del titolare: “il titolare di un marchio d'impresa anteriore il quale durante cinque anni consecutivi abbia tollerato l' uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede”.

⁸ Sulla natura processuale della norma dell'art. 28 c.p.i, e quindi sul fatto che essa introduca una vera e propria decadenza cfr Cass. SU 7.08 n. 17927 in riv. Dir.ind.2009,3,II, 254,456.

⁹ La *ratio* della norma è stata identificata nella necessità di tutelare l'affidamento del titolare del marchio posteriore che abbia registrato in buona fede e di evitare comportamenti strumentali da parte del titolare del primo marchio, che potrebbe volutamente lasciar passare un lungo lasso di tempo prima di attivarsi per far dichiarare la nullità del marchio posteriore, al solo scopo di approfittare indebitamente dell'avviamento nel frattempo acquisito dal segno.

¹⁰ nel senso della applicabilità dell'istituto anche al marchio “di fatto” si vedono, Tribunale di Milano 3.12.2002 ed App. Milano 12.7.2006, in Riv.dir. ind. 2008, II, 171.

¹¹ Il caso esaminato dalla corte riguardava una controversia tra la Budvar – società che produce birra nella Repubblica ceca – e la Anheuser-Bush – società che produce birra negli Stati Uniti- in merito al marchio “budweiser” di cui entrambe sono titolari dal 19.5.2000, avendone ottenuto in via simultanea la registrazione nel Regno unito, dopo avervi commercializzato i rispettivi prodotti sin dal 1973 la Budvar e sin dal 1974 l'Anheuser-Bush. Sebbene le denominazioni dei prodotti siano identiche, le birre delle due società non presentano le stesse caratteristiche, essendo state sempre diverse per gusto, prezzo, e presentazione, tanto che, nei mercati in cui sono entrambe presenti, i consumatori percepiscono chiaramente la differenza nonostante tre esse esista un limitato grado di confusione (così secondo il giudice di rinvio); 4 anni e 364 giorni dopo la registrazione del marchio, la Anheuser-Bush ha presentato all'Ufficio marchi del Regno Unito una domanda di nullità della registrazione del marchio d'impresa da parte della Budvar, affermando che, sebbene i marchi “Budweiser” siano stati registrati lo stesso giorno a favore delle due imprese interessate, il marchio impresa di cui è titolare l'Anheuser sarebbe un marchio anteriore in ragione dell'anteriorità del deposito della domanda ai sensi dell'art. 4 n.2 della direttiva 89/104; inoltre, trattandosi di prodotti e marchi identici, Anheuser in quanto titolare di un marchio anteriore avrebbe avuto il diritto di ottenere la nullità del marchio di Budvar ai sensi dell'art. 4 n.1 della medesima direttiva; né si sarebbe verificata la preclusione per tolleranza non essendo scaduto, al tempo del ricorso, il termine di cinque anni previsto dall'articolo 9 n. 1 della direttiva stessa.



non può cominciare a decorrere a partire dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo titolare in seguito abbia provveduto alla sua registrazione¹².

Ha quindi confermato quanto ritenuto dal Giudice di rinvio a proposito del fatto che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, non si era verificata alcuna “preclusione per tolleranza”, poiché, anche se l’uso del marchio posteriore si era protratto ben oltre un quinquennio, tuttavia dalla registrazione, ottenuta dopo l’inizio dell’uso, non erano ancora trascorsi cinque anni.

*

D.1 Effetti dell’inerzia sugli interessi in conflitto: la coesistenza dei marchi.

Con la stessa pronuncia – che esclude l’applicabilità dell’istituto della convalidazione ai segni non registrati – la Corte di Giustizia ha affermato che “l’art.4 n.1, lett.a) [che dispone che un marchio d’impresa registrato può essere dichiarato nullo se è identico ad un marchio d’impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d’impresa è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio d’impresa anteriore è tutelato, *n.d.r.*] deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi di impresa, quando, in circostanze come quelle della causa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi”.

Secondo la Corte, dunque, in presenza di “circostanze eccezionali” quali quelle del caso esaminato (la prolungata coesistenza per oltre 30 anni di due marchi identici riferiti a prodotti identici che, tuttavia, i consumatori sono in grado di distinguere come prodotti di imprese diverse) non può essere dichiarata la nullità del marchio posteriore nella misura in cui questo, in ragione di quelle particolari circostanze, risulta non poter pregiudicare la funzione essenziale del marchio.

La fattispecie esaminata dalla Corte e quella che occupa il Tribunale, sono entrambe caratterizzate dalla mancata reazione del titolare di un marchio all’uso che altri faccia di altro marchio - identico o suscettibile di creare confusione - protrattasi nel tempo al punto da determinare una fattispecie di coesistenza.

Ed è perciò alla luce della decisione sopra esaminata (ed invocata dalla stessa parte convenuta) che il Tribunale – chiamato a verificare e dichiarare la sussistenza di una contraffazione del marchio anteriore per effetto di un marchio “di fatto” posteriore - può valorizzare gli effetti di una prolungata coesistenza di due marchi onde verificare il requisito della contraffazione costituito dal rischio di confusione, stante il fatto che detti due marchi non sono identici (e quindi certamente confondibili come, invece, sono quelli del caso esaminato dalla Corte di Giustizia).

Può, cioè, valutare il fondamento della domanda alla luce di una prospettiva tesa a valutare esclusivamente la sussistenza della fattispecie dedotta in giudizio, senza necessità di valutare il

¹² “Le condizioni necessarie per far decorrere tale termine [il termine di preclusione per tolleranza di cui all’art.9.n.1 della direttiva 89/104, *n.d.r.*] sono, in primo luogo, la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato.

In secondo luogo, il deposito del marchio posteriore da parte del titolare deve essere avvenuto in buona fede.

In terzo luogo, il titolare del marchio posteriore deve avvalersene nello stato membro in cui esso è stato registrato.

In quarto luogo, il titolare del marchio anteriore deve essere al corrente della registrazione del marchio posteriore e dell’uso di tale marchio dopo la sua registrazione.

E’ compito del giudice del rinvio verificare se nella causa principale queste quattro condizioni necessarie per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza siano soddisfatte”.



Report n. 2671/2016 del 15/03/2016

fondamento del “fatto impeditivo” eccepito dalla convenuta (convalidazione), e, quindi senza necessità di mettere in discussione - stanti le particolari circostanze del caso concreto, che vedono un marchio posteriore registrato ma poi lasciato “scadere” - la natura *eccezionale* della norma che prevede la convalidazione del marchio *registrato*, e, quindi, la possibilità della sua applicazione *analogica* al marchio “di fatto”.

*

Come è stato acutamente osservato in dottrina, ciò che viene in rilievo nella pronuncia della Corte, ma anche nel caso di specie, è il fatto che questa **coesistenza**, proprio per il significativo tempo in cui s’è protratta, ha modificato l’originario assetto degli interessi coinvolti nel conflitto:

- nella fase iniziale, quando il terzo comincia ad usare un marchio confondibile con quello di un altro, l’interesse del titolare del marchio anteriore a proteggere il proprio diritto da un rischio di confusione che si prospetta come attuale e concreto è molto alto, e coincide con quello generale alla trasparenza del mercato e dei consumatori a poter effettuare scelte consapevoli; ciò rende l’interesse del titolare del marchio anteriore assai meritevole di tutela, dato che l’eliminazione del marchio posteriore scongiura il rischio di confusione circa l’origine dei prodotti anche nell’interesse del mercato e dei i consumatori;
- con il trascorrere del tempo, tuttavia, in mancanza di reazioni del titolare del marchio anteriore, si consolida la coesistenza dei due marchi in potenziale conflitto, che **(i)** non solo alimenta l’affidamento del titolare del marchio posteriore a poter continuare l’uso, beneficiando dell’accreditamento sul mercato che gli stesso ha realizzato, ma **(ii)** consente anche che nei consumatori, grazie a ripetute esperienze d’acquisto, maturi la consapevolezza delle “differenze” tra i prodotti e tra i marchi che li contraddistinguono, e, quindi, la capacità di distinguere i due marchi e collegarli alle relative imprese produttrici;
- con il trascorrere del tempo, nell’inerzia di chi avrebbe diritto di reagire ad una condotta ritenuta illecita, **cessa**, quindi, **progressivamente il rischio che il marchio posteriore pregiudichi** la funzione di indicazione di provenienza del marcio anteriore, e viene meno quella coincidenza inizialmente evidente tra l’interesse del titolare del marchio anteriore e l’interesse dei consumatori a poter effettuare consapevolmente le proprie scelte d’acquisto.

In questo *diverso* contesto fattuale gli interessi in conflitto e la valutazione di *meritevolezza* della tutela loro apprestata dall’ordinamento si prospettano in modo necessariamente diverso:

- il fatto che l’interesse del *titolare del marchio anteriore* non coincida più con quello dei consumatori a poter effettuare scelte consapevoli poiché è venuto meno il rischio di confusione, ne diminuisce il *rilievo*, onde la possibilità di reazione che, eventualmente, l’ordinamento accordasse, proteggerebbe esclusivamente l’interesse di quest’ultimo;
- il fatto che – anche grazie all’inerzia del “concorrente” – il *titolare del marchio posteriore* abbia perpetuato l’uso del marchio facendo affidamento sulla liceità di tale uso, ed abbia così conquistato un proprio segmento di mercato, aumenta la rilevanza del suo interesse a proteggere questo risultato.

*

D.2 Rilevanza preclusiva della tutela del marchio anteriore in caso di **coesistenza dei marchi**



Report n. 2671/2016 del 15/03/2016

Si può perciò concludere che se, nel caso che occupa il Tribunale, l'inerzia quasi trentennale del titolare del marchio anteriore non può essere invocata a titolo di decaduta dalla convenuta onde ottenere la dichiarazione di convalidazione del marchio posteriore perché non ve ne sono i presupposti (il marchio de Il Principe è stato registrato nel 1985 ma, in seguito, tale registrazione non è stata più rinnovata, onde risulta inapplicabile l'art. 28 c.p.i.), ciò nondimeno essa ben può rilevare nella misura in cui risulti aver prodotto una situazione di ***coesistenza*** di due marchi simili nella quale è, tuttavia, venuto in concreto a mancare **il rischio di confusione**.

Ed in effetti in ragione della trentennale (pacifica) coesistenza, nella specie non risulta alcuna concreta evidenza del fatto che oggi – essendo quello dell'epoca in cui è proposta l'azione e richiesta tutela il contesto temporale cui il Tribunale deve fare riferimento- il segno posteriore ("The Bison") possa pregiudicare la funzione distintiva del marchio anteriore ("Il Bisonte"):

- si tratta, invero, di marchi **simili** che contraddistinguono prodotti, però, solo "**affini**", stante la specifica funzionalità di quelli contrassegnati del marchio "The Bison", rispetto ai quali i consumatori (motociclisti appassionati ad uno specifico modello di motociclette e, quindi, esperti ed attenti agli acquisti in questo campo), sono chiamati ormai da trent'anni ad esercitare la loro capacità di distinguerne la provenienza;
- l'operazione di "distinzione" è certamente agevolata dal fatto che i prodotti contraddistinti dal segno che parte attrice assume capace di creare un effetto confusivo sono destinati esclusivamente a corredo di motociclette Harley Davidson e vengono, perciò, addirittura distribuiti esclusivamente attraverso rivenditori autorizzati Harley Davidson: fatti documentati (doc. 3 e 5 conv.) che, peraltro, le attrici non contestano.

Quand'anche in origine detti marchi potessero generare un effetto confusivo "per associazione", a distanza di trent'anni detto "rischio" appare del tutto ipotetico ed astratto, tanto che le attrici stesse non sono state in grado, non solo di provare, ma neppure di allegare che, in quasi trent'anni, sia loro derivato un qualche pregiudizio all' immagine o al patrimonio per effetto dell'uso del segno contestato.

In un siffatto contesto, in cui in concreto non v'è riscontro di un pregiudizio alla funzione distintiva del marchio denominativo e figurativo "Il Bisonte", la tutela dell'esclusiva in termini di inibitoria che invocano le attrici appare del tutto sproporzionata alla rilevanza degli interessi in gioco, ed estranea alla sua stessa *ratio*: come precisa la Corte di giustizia nella pronuncia citata, dalle disposizioni della direttiva 89/104 (recepite nella normativa interna) emerge che "*la stessa è diretta a contemporare, da un lato l'interesse del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest'ultimo, e, dall'altro, l'interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi*".

Sicchè a fronte del fatto che per trent'anni la società Il Principe, in ragione dell'inerzia di controparte protrattasi anche per tutto il tempo il cui il segno posteriore contestato ha goduto degli effetti della registrazione (1985/1995), ha ritenuto di poter utilizzare liberamente il proprio segno senza far torto a nessuno, così conquistando un proprio mercato, risulta non accordabile una tutela che, da un lato, non risponderebbe più all'interesse di proteggere la funzione distintiva del segno anteriore, dall'altro, sacrificherebbe completamente l'interesse del titolare del segno posteriore a servirsi dello stesso onde identificare i propri prodotti in un mercato acquisito *in buona fede*.

A quest'ultimo proposito, peraltro, vale rilevare:



- a) che l'uso in "buona fede" cui fa riferimento la sentenza della Corte di Giustizia che ha affermato il principio della "**preclusione per coesistenza**", non è, come appare chiaro dal contesto¹³, l'uso effettuato nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto, bensì si riferisce ad un comportamento improntato a criteri di correttezza, ovvero ad un comportamento con il quale i titolari di marchi perseguono autonomamente la propria strategia imprenditoriale, senza cercare di inserirsi nella scia del concorrente sfruttando la somiglianza tra i segni (tant'è vero che la corte stessa precisa, che qualora in futuro si verificassero comportamenti non conformi a buona fede, la situazione dovrebbe essere valutata alla luce delle regole sulla concorrenza sleale);
- b) che, in ogni caso, siffatto elemento, proprio della fattispecie concreta portata all'esame della Corte e di cui essa ha dato atto (*id est* "uso simultaneo *in buona fede* e di lunga durata di due marchi di impresa"), non sembra debba necessariamente essere oggetto di specifico accertamento in via ulteriore rispetto a quello della "sussistenza o meno del rischio di confusione": invero il rischio di confusione e, quindi, il pericolo di compromettere la funzione di indicazione di provenienza, potrebbero essere cessati anche in caso di uso "non in buona fede", perché i consumatori potrebbero ben avere sviluppato ugualmente la capacità di distinguere i prodotti contraddistinti da marchi in conflitto come provenienti da imprese diverse.

In ogni caso nel caso di specie sussistono i requisiti dell'uso "simultaneo" "di lunga durata" e "di buona fede" (nell'accezione predetta).

Né può rilevare in senso ostativo alla preclusione della tutela richiesta la questione dell'eventuale pregiudizio che l'uso del marchio posteriore possa, comunque, arrecare a funzioni del marchio diverse da quella qui considerata¹⁴, e proprie, segnatamente, del marchio "**notorio**" (quali quella di garantire la qualità del prodotto o quella di comunicazione, investimento o pubblicità), poiché il fatto della notorietà del marchio "Il Bisonte" – contestato comunque dalla convenuta - è stato introdotto in causa, agli effetti della tutela di cui alla lettera c) dell'art.20 c.p.i., del tutto tardivamente ed è, quindi, inammissibile.

*

Pertanto deve concludersi che **la domanda di contraffazione proposta delle attrici è infondata** per mancanza del requisito costituito dal rischio di confusione determinatasi per effetto di una prolungata coesistenza pacifica ed in buona fede dei due segni in conflitto, e che Principe Spa ha diritto di continuare ad utilizzare il proprio marchio "di fatto" sempreché ne mantenga l'uso nei limiti del segmento di mercato in cui è oggi presente e delle modalità con cui detto segmento di mercato propone i suoi prodotti, limiti che, invero hanno permesso (e permettono) ai consumatori di individuare e valorizzare le differenze tra i prodotti contraddistinti dal marchio nominativo e figurativo "The Bison" rispetto a quelli contraddistinti dal marchio nominativo e figurativo "Il Bisonte" e di agire nella consapevolezza della provenienza degli stessi.

*

E. La domanda di concorrenza sleale .

¹³ Invero i titolari del marchio in conflitto in quella causa erano consapevoli della presenza e dei diritti dell'altro sin dall'inizio dell'attività di commercializzazione dei rispettivi prodotti.

¹⁴ La Corte di Giustizia invero nella sentenza citata ha affermato che "l'esercizio di tale diritto (quello di ottenere la nullità del marchio di Budvar ai sensi dell'art. 4 n.1 della direttiva 89/104) deve essere riservata ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo possa pregiudicare le funzioni del marchio. Fra dette funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità."



Report.n. 2671/2016 del 15/03/2016

Le società attrici hanno chiesto comunque di accertare e dichiarare “che il comportamento posto in essere dalla convenuta integra gli estremi della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n.ri 1, 2 e 3, ai loro danni, quindi che la condotta posta in essere dalla convenuta sarebbe scorretta sotto il triplice profilo, dell’ “imitazione servile” (in quanto l'uso del medesimo segno figurativo e denominativo provocherebbe confusione nei consumatori circa l'identità delle due aziende e sulla provenienza dei rispettivi prodotti) dell’ “appropriazione di pregi” (non argomentata), della “scorrettezza professionale”, in quanto la convenuta avrebbe dolosamente posto in essere la condotta illecita di imitazione servile.

Reputa il tribunale che quanto argomentato a proposito dell'insussistenza nella specie ed in concreto¹⁵ del rischio di confusione tra i prodotti contraddistinti dai due segni in conflitto assorba la valutazione della sussistenza nella specie dei presupposti dell'illecito concorrenziale per “imitazione servile”, e che, quanto agli altri profili, non risulti sussistere né una condotta “appropriativa” (di pregi, di strategia imprenditoriale) del concorrente, né alcuna condotta professionale “scorretta” al di là di quella - risultata infondata - di sfruttamento di un'imitazione servile del marchio di parte attrice.

*

Stante le ragioni della decisione che implicano il rigetto della domanda sulla base non tanto del principio di *preclusione per tolleranza* infondatamente invocato dalla convenuta bensì di un principio - *preclusione per coesistenza* – di recente elaborazione in ambito giurisprudenziale, il Tribunale reputa sussistano giustificate ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede sulle domande delle attrici **Il Bisonte s.r.l e Il Bisonte Industriale S.R.L Eurolampart s.r.l.**:

- 1) respinge la domanda** volta accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere dalla convenuta Principe s.r.l. (uso del marchio complesso, denominativo e figurativo, composto dalla parola “The Bison” e dalla rappresentazione grafica di un bisonte in corsa) costituisce contraffazione dei marchi di cui le attrici sono, rispettivamente, titolare e licenziataria, ovvero integra gli estremi della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 1, 2 e 3, e quelle conseguenti di inibitoria e condanna;

così provvede sulle domande della convenuta **Principe s.r.l.**:

- 2)** accerta e dichiara che la società Principe s.r.l. ha diritto di proseguire l'utilizzo del proprio marchio nei limiti dell'uso che ne ha sinora fatto ovvero esclusivamente per contraddistinguere prodotti destinati a corredo di motociclette Harley Davidson distribuiti attraverso rivenditori autorizzati Harley Davidson;
- 3)** dichiara interamente compensate tar le parti le spese di lite.

Milano, così deciso nella camera di Consiglio del 24.12.2016

Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente
dott. Paola Maria Gandolfi

¹⁵ Corte Giust. CE 12 giugno 2008 nella causa C-533/06 O2 Holdings Limited e O2(UK) Limited c. Hutchinson 3GUK limited.

