



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

### IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

- visti gli atti rubricati al n. 22 del repertorio delle cause civili dell'anno 2007, formati su istanza 25 gennaio 2007 dell'avv. Matteo Mularoni e dell'avv. Sara Pelliccioni per conto di The Timberland Company, contro Interjeans srl;
- visti l'istanza 25 gennaio 2007 (datata 24 gennaio 2007), la successiva istanza 7 febbraio 2007 e l'istanza 22 febbraio 2007;

### OSSERVATO

- la parte attrice-ricorrente The Timberland Company richiede che venga disposta *inaudita altera parte* e nei confronti della resistente-convenuta "la descrizione delle scarpe e dell'abbigliamento recanti segni identici o confondibili con il marchio Timberland", specificando ulteriormente la domanda;
- essa dichiara di essere titolare di marchio figurativo e denominativo "Timberland", che precisa nella sua portata ortografica e grafica con la produzione dei documenti sub 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- nel corso di un accesso per descrizione presso due esercizi commerciali siti a Napoli, nella Repubblica Italiana, sono stati rinvenuti prodotti contrassegnati dal marchio protetto, e documentazione sulla scorta della quale risulta che gli stessi sono stati forniti dalla resistente-convenuta Interjeans srl (cfr. documentazione allegata sub 4 e sub 6);
- che tali beni risultano effettivamente prodotti dalla esponente The Timberland Company, ma destinati esclusivamente al mercato asiatico, e pertanto importati in Italia senza l'autorizzazione della titolare dei diritti di privativa industriale;

## CONSIDERATO

- la qualificazione del diritto di privativa è anzitutto – sempre stando alle dichiarazioni del ricorrente, ma anche alla documentazione allegata nella prima istanza sopra menzionata – "marchio comunitario", registrato quindi presso l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) di Alicante;
- che i suddetti marchi figurativo e descrittivo, a seguito della registrazione presso l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno, non possono ritenersi senza dubbio protetti nel territorio della Repubblica di San Marino. Se non sussisterebbe, nell'ordinamento dell'Unione Europea, problema alcuno per configurare una protezione con riferimento a prodotti legittimamente contrassegnati con il segno distintivo ma la cui importazione nel territorio dello Stato è stata inibita dal titolare della privativa (cfr. articolo 9, comma 1 e articolo 13, comma 1 del Regolamento della Comunità Europea n. 40/94; nella legislazione interna della Repubblica Italiana, sono di fatto pedissequi alla superiore normativa l'articolo 20, comma 1 e comma 2, e l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30), è tuttavia vero che deve essere esaminata la portata precettiva dell'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e l'Italia (decreto 25 ottobre 1939 n. 18). Ai sensi di tale disposizione, "ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio [...] qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato" (così ristampa anastatica del Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, anno 1939, n. 5, pag. 55; la parte istante cita la norma in modo errato, "registrati o



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

protetti"). La disposizione, nel suo tenore letterale, sembra configurare piuttosto un obbligo reciproco che gli Stati si assumono, e non una norma direttamente applicabile, in quanto immediatamente precettiva, dall'operatore giuridico interno: sono gli Stati che si "obbligano" a porre in essere atti successivi volti al raggiungimento dell'obiettivo – "si obbliga ad impedire" - mentre non viene stabilito direttamente nell'accordo un divieto. Questa precisazione trova riscontro altresì nella normativa interna della Repubblica di San Marino, da ultimo nell'articolo 81 della legge 25 maggio 2005 n. 79 – "testo unico in tema di proprietà industriale" - il quale disciplina la tutela del "marchio protetto da domanda di registrazione o registrazione italiana", proprio "in applicazione dell'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato"; e quindi si pone quale attuazione di un obbligo convenzionale, di *quell'obbligo* convenzionale. D'altronde anche la lettura della norma nella sua letteralità – dovendosi dare assoluta prevalenza ad una interpretazione di natura letterale, e pertanto nè estensiva nè analogica – porta a concludere come sopra: l'obbligo di tutela sussiste infatti nei confronti di marchi "registrati e protetti nell'altro Stato". Viene deliberatamente adottata la proposizione congiuntiva *e*, richiedendo la legge che il marchio sia non solo protetto, ma anche registrato. Registrato peraltro *nell'altro Stato*, vale a dire nell'ordinamento giuridico di quello Stato. Infatti, sempre stando alla letteralità della disposizione, mentre l'obbligazione di protezione riguarda *il territorio*, l'oggetto della protezione non è la privativa valida nel territorio, bensì quella registrata e protetta nello Stato; in altri termini, non è sufficiente che quel marchio trovi nello Stato protezione, ma deve essere in questo – nel suo

ordinamento, non semplicemente nel suo territorio – anche registrato. E, a tal proposito, non si può non tenere conto del fatto che il cosiddetto "marchio comunitario" è rilasciato da un'organizzazione sovranazionale alla quale la Repubblica Italiana ha aderito; non è invece rilasciato dalla Repubblica Italiana direttamente, né nell'ordinamento di questa risulta registrato in quanto tale (dovendosi ricordare tuttavia che l'accordo di Madrid del 14 aprile 1891, successive modifiche integrazioni e revisioni, al quale anche San Marino [decreto 18 settembre 1968 n. 35] e l'Italia [da ultimo legge 28 aprile 1976 n. 424] aderiscono, istituisce, attraverso la cosiddetta Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale - Ompi o Wipo - una procedura internazionale di registrazione dei marchi, che valgono comunque quali marchi nazionali e la cui definizione e tutela è rimessa alle regole proprie del singolo paese in stretta osservanza del principio di territorialità; cfr. articolo 4 dell'accordo succitato "effetti della registrazione internazionale");

#### CONSIDERATO INOLTRE

- che la parte istante produce – da ultimo alla data del 22 febbraio 2007 (cfr. documentazione prodotta sub 13, 14, 15, 16) – altresì "attestato di registrazione per marchio d'impresa" rilasciato dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato della Repubblica Italiana, nonché domanda di rinnovazione del marchio già registrato, sempre indirizzata al ministero della Repubblica Italiana competente;
- che, ai sensi dell'articolo 81 comma 2 della citata legge n. 79 dell'anno 2005, "se un marchio è protetto da domanda di registrazione o registrazione italiana ma non sammarinese, l'uso, da parte di un terzo, del marchio nel territorio della Repubblica



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione italiano e si applicano le disposizioni rilevanti di questo testo unico";

- che ai sensi dell'articolo 71, comma 2 della legge citata n. 79 dell'anno 2005 "il titolare di un marchio registrato [...] ha il diritto di istruire azioni giudiziarie contro *ogni persona* che faccia uso, senza il proprio consenso, del marchio. Inoltre, ed a migliore specificazione, l'articolo 72, al comma 3, introduce il principio dell'esaurimento nazionale del marchio, per cui "i diritti conferiti dalla registrazione di un marchio non si estendono ad atti relativi a articoli che sono stati messi in commercio, nella Repubblica di San Marino, dal titolare del marchio registrato o con il suo consenso"; a contrario, pertanto, "il titolare di un diritto di marchio può, per converso opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese [diverso], e contrassegnati anche legittimamente con il suo marchio, sempre che egli (ovvero altro soggetto da lui legittimato) non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato" (cfr. Cassazione civile, sentenza 18 novembre 1998, n. 11603);

- che lo stesso principio è conosciuto ed accolto altresì nell'ordinamento italiano (cfr. articolo 20 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30);

- che la documentazione allegata consente di ritenere, allo stato degli atti e quale cognizione sommaria volta alla concessione di una misura di tipo cautelare, protetto – in quanto derivante da registrazione o domanda di registrazione – il marchio denominativo costituito dall'espressione "Timberland" con riferimento a "articoli di vestiario" (cfr. sub 13, brevetto per marchio d'impresa n. 426923, attestato di registrazione per marchio d'impresa n. 709102, domanda di registrazione n.

Rm2004c003602) e con riferimento a "calzature, compresi gli stivaletti per uomo, donna e bambino, calzature da lavoro, calzature per lo sport" (cfr. sub 14, brevetto per marchio d'impresa n. 336310, attestato di registrazione per marchio d'impresa n. 781931);

- con riferimento a "cuoio e imitazione del cuoio, articoli fabbricati con tali materie, in particolare: valigie, borse, cinture, ombrelli, portachiavi, cappelli, altri indumenti ed accessori in genere" non si è invece raggiunta una sufficiente certezza documentale.

AI sensi dell'articolo 4, comma 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 480 (ora articolo 15, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) la protezione nell'ordinamento italiano viene attribuita per anni dieci, decorrenti "dalla data di deposito della domanda" ovvero "dalla scadenza della registrazione precedente". Le produzioni sub 15 - brevetto per marchio d'impresa n. 494087, attestato di registrazione per marchio d'impresa n. 756647 – evidenziano come la domanda sia stata depositata il 30 aprile 1986, cosicchè il rinnovo ottenuto con l'attestato suddetto – nell'ordinamento italiano e quindi in quello sammarinese - il 26 agosto 1988 è valido fino al 30 aprile 2006 (scadenza precedente 30 aprile 1996);

- non può riconoscersi alcun rilievo, in questa sede, al marchio relativo a "servizi di vendita al dettaglio di capi d'abbigliamento, calzature e loro accessori" (cfr. sub. 16 attestato di registrazione per marchio d'impresa-primo deposito n. 597530, attestato di registrazione per marchio d'impresa n. 897168): il ricorrente infatti non espone che Intorjeans srl svolge attività di vendita al dettaglio;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

### RITENUTO

- quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 118, comma 1 e 119 della succitata legge n. 79 dell'anno 2005;
- che le sopra esposte considerazioni relative alla protezione, anche nell'ordinamento sammarinese, del marchio di cui risulta titolare il ricorrente The Timberland Company avverso importazioni di beni prodotti per altri mercati e senza il consenso del titolare, consentono - con i limiti sopra precisati - di ritenere sussistente il *lumen boni iuris*, va infatti riconosciuta, in sede di cognizione sommaria, adeguata attendibilità altresì alle risultanze di cui al procedimento giudiziario in essere presso l'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana, ove è stato indicato Interjeans srl quale fornitore della merce recante marchio Timberland. E' quindi possibile ritenere - allo stato degli atti - che The Timberland Company sia tutelata sul territorio sammarinese quale titolare dei marchi suddetti, e che Interjeans srl abbia provveduto alla vendita in Italia di prodotti così contrassegnati, senza autorizzazione (riservata all'eventuale giudizio di merito la valutazione di ogni ulteriore profilo alto all'affermazione delle responsabilità);
- che il *periculum in mora* sussiste con riferimento alla possibilità di occultamento, alterazione o rimozione degli oggetti da descrivere, atteso che l'indicazione della collocazione dei beni è provenuta da cliente del medesimo soggetto oggi resistente;
- che ai fini della concessione del provvedimento cautelare assume tuttavia un profilo decisivo il fatto che si tratta di misura non invasiva, che non sottrae beni al gravato e che consente allo stesso di proseguire la propria attività;

- che la natura dell'accertamento richiesto, considerata l'agevole identificazione del marchio oggetto di protezione in quanto esclusivamente denominativo, ed altresì valutata la natura dei prodotti oggetto di protezione (sostanzialmente vestiario e calzature) non impone la presenza della parte ricorrente, potendo a tal fine essere sufficiente l'ausilio di perito nominato dal giudice esperto altresì nella materia contabile e commerciale al fine della ricerca della documentazione, e di mezzi tecnici di accertamento (articolo 118, comma 7);
- che proprio al fine di pregiudicare l'attuazione del provvedimento, atteso anche quanto sopra riferito, non è opportuna la convocazione della parte Interjeans srl (articolo 118, comma 1).

Visti pertanto l'articolo 118 comma 1, comma 2, comma 7, comma 8 e l'articolo 119,

#### DISPONE

l'ispezione giudiziale con descrizione presso Interjeans srl (sede legale ed ogni altro luogo del quale risulti la disponibilità in capo alla società) di articoli da vestiario, calzature per uomo, donna e bambino, calzature da lavoro, calzature per lo sport provvisti del marchio denominativo "timberland"; degli oggetti eventualmente utilizzati per la realizzazione di tali prodotti; dei documenti di qualsiasi tipo, anche presenti su supporto magnetico, relativi all'acquisto, alla vendita, alla lavorazione o comunque al trattamento dei prodotti sopra detti, altresì avuto riguardo alla documentazione contabile e fiscale prescritta sulla scorta della vigente normativa civile e tributaria, del materiale pubblicitario promozionale o di ausilio alla vendita o all'acquisto dei prodotti sopra detti;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

### NOMINA

quale perito d'ufficio che sovrintenderà all'esecuzione delle operazioni di descrizione  
- che si svolgeranno unitamente agli ufficiali giudiziari - il dott. Massimo Albertini  
(San Marino Città - via Plana 91/a), il quale è autorizzato fin d'ora ad accedere agli  
atti;

### PRECISA

- che la descrizione avverrà attraverso la redazione di inventario;
- che il perito d'ufficio e gli ufficiali giudiziari implegheranno tutti i mezzi tecnici ritenuti  
opportuni per l'accertamento (anche cine-fotografici), il cui esito documentale, altresì  
su supporto magnetico, verrà acquisito agli atti; le spese di produzione  
eventualmente necessarie saranno considerate spese di causa, e anticipate dal  
richiedente;
- che nel corso della descrizione verrà estratta copia di tutta la documentazione  
ritenuta rilevante, la quale sarà acquisita agli atti;
- che Interjeans srl potrà farsi assistere, nel corso delle operazioni, da un difensore  
del foro della Repubblica di San Marino;

### MANDA

al perito d'ufficio dott. Massimo Albertini di dichiarare in atti l'accettazione  
dell'incarico conferito, precisando l'importo che richiede a titolo di acconto;

### RISERVA

all'intervenuta accettazione e al deposito di quanto richiesto di procedere:

- a) all'esecuzione del provvedimento;

- b) all'invio di copia dell'atto introduttivo e del presente decreto all'Ufficio di Stato Marchi e Brevetti;
- c) alla fissazione del termine entro il quale la parte istante dovrà provvedere all'introduzione del giudizio di merito;
- d) alla fissazione dell'udienza di comparizione prevista dall'articolo 119, comma 4, avendo assunto tale decreto *inaudita altera parte*.

**SOTTOLINEA**

che contro il presente decreto "è ammesso reclamo entro dieci giorni, a pena di decadenza, dalla data della comunicazione da parte della Cancelleria", e che "il reclamo non sospende l'esecuzione" (articolo 119, comma 11);

**DISPONE**

la notifica del presente decreto alla procura ricorrente e al dott. Massimo Albertini.

San Marino, 5 marzo 2007

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

- Gilberto Felici -

