



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA
IMPRESA "A" CIVILE**

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

dott. Alessandra Dal Moro Presidente
dott. Anna Bellesi Giudice Relatore
dott. Alima Zana Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **72798/2014** promossa da:

FERRETTI SPA (nella quale si è fusa RIVA S.p.A.) (C.F. 04485970968), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano, [REDACTED]
[REDACTED]

ATTRICI

contro

CANTIERE RIVA DI RIVA DANIELE (C.F. RVIDNL67A10C933K), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano Via Correggio 43 presso l'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

ATTRICE:

“Voglia il Tribunale Illustrissimo

a) in via preliminare,

1) dichiarare inammissibili le domande formulate dalla convenuta in calce alla propria comparsa di risposta in quanto non espressamente formulate come domande in via riconvenzionale ed in relazione alle quali infatti non risulta versato il contributo unificato previsto per le domande riconvenzionali;

2) dichiarare inammissibili le conclusioni come modificate dalla convenuta nella prima memoria ex art. 183 VI comma cpc di cui ai capi 1 (in via principale) e 2 (in via subordinata);

b) nel merito,

3) respingere tutte le domande proposte dal convenuto, tanto in via principale, quanto in via subordinata, ed in ogni caso;

4) accertare e dichiarare la nullità della registrazione per marchio di impresa n. 1229507 del convenuto, depositata il 1° febbraio 2007 e rilasciata il 25 novembre 2009 per le classi 12 e 37, e della relativa rinnovazione in data 13.1.2017 con domanda 362017000003354, ordinando alla cancelleria di trasmettere la sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche ai fini dell’annotazione nell’apposito registro;

5) accertare la contraffazione della ditta, denominazione sociale e insegna, dei marchi registrati e usati con notorietà dall’attrice e del nome di dominio attoreo da parte del convenuto, inibendogli la prosecuzione degli illeciti e in particolare di utilizzare l’espressione RIVA, da sola o in combinazione con altre parole, specie se in funzione prevalente all’interno tanto della ditta e dell’insegna, quanto dei marchi, quanto del nome di dominio, e più in generale quale segno distintivo nel settore della nautica in genere;

in via subordinata, inibire al convenuto l’utilizzo dell’espressione RIVA in qualunque forma grafica diversa dal marchio depositato di cui al doc. 27 attoreo ed unicamente per contraddistinguere le imbarcazioni da lago quali gondole, dinghy e lucie;

6) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di prodotti, cataloghi, stampati, materiale pubblicitario in genere, recanti i segni contraffatti disponendo la distruzione in presenza di incaricati dell’attrice o la rimozione dei segni contraffatti in luogo della distruzione;

7) fissare una somma dovuta per ogni violazione e inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;

8) condannare il convenuto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in corso di causa secondo le disposizioni agli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., anche in una somma globale

stabilità in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno dell'attrice, i benefici realizzati dal convenuto e tenuto conto di elementi diversi da quelli economici come il danno morale arrecato a parte attrice;

9) ordinare al convenuto la restituzione degli utili conseguiti in violazione del marchio attoreo nella misura in cui essi eccedano il risarcimento del danno, quest'ultimo da determinarsi comunque in un importo non inferiore a quello dei canoni che parte convenuta avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto leso;

10) accertare il compimento di atti di concorrenza sleale da parte del convenuto sotto tutti i profili di cui all'art. 2598 c.c., condannandolo anche a tale titolo al risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa anche in via equitativa e inibendo la prosecuzione di tali illeciti concorrenziali;

11) ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza per tre volte anche non consecutive sui quotidiani Il Sole 24 ore e Corriere della Sera e sulle riviste di categoria Boat International, Yachting USA, Barche e Nautica, in caratteri quadrupli del normale, pubblicazioni da effettuarsi a spese del convenuto e a cura dell'attrice, con diritto all'immediato rimborso dietro presentazione di fatture;

12) spese e competenze di causa rifuse, comprese quelle di eventuale CTU contabile;

c) in via istruttoria,

13) ordinare al convenuto, ai sensi degli artt. 210 e 212 secondo comma cpc, 121 n. 2 CPI e 2711 secondo comma c.c., l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione contabile, anche in copia, compresi i registri IVA, i registri di magazzino, libri e giornali e tutte le fatture emesse e ricevute con i relativi registri, compresa la documentazione doganale di esportazione, dall'anno in cui è iniziato l'uso del segno contraffatto sino alla data di esecuzione dell'ordine del Giudice;

14) disporre all'esito di detta esibizione CTU contabile per la determinazione dell'ammontare del danno subito dall'attrice e degli utili conseguiti dal convenuto, nominando all'uopo un esperto in materia;

15) non ammettere le ulteriori istanze istruttorie formulate dal convenuto e, nella denegata ipotesi di loro ammissione totale o parziale, ammettere l'attrice alla prova contraria con testi i sigg.:

Stefano Ernesto de' Vivo, c/o Ferretti Spa via Ansaldo 7 - 47122 Forlì;

Cesare Casarola c/o Nautica Casarola Srl, Via Marco Biagi 7, 37019 Peschiera del Garda (VR);

Romano Bellini c/o Cantieri del Lago di Iseo Bellini Srl, Via Caro Lanza, 28 – 25040 Clusane d'Iseo (BS);

Antonio Gervasoni, via Calchero 18 - 24067 Sarnico.

Si dichiara di rifiutare il contraddittorio in relazione ad eventuali nuove domande, eccezioni o istanze istruttorie di controparte.”

CONVENUTO:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,

in via principale, accertare e dichiarare la validità della registrazione n. 1229507 depositata il 1° febbraio 2007 per sussistenza del requisito della novità in capo al segno della convenuta, per intervenuta convalidazione dello stesso, per assenza di confusione

nei consumatori sull'origine dei prodotti e per uso simultaneo in buona fede e di lunga durata, e per l'effetto respingere tutte le domande di parte attrice per i motivi esposti sia in fatto che in diritto dichiarando legittima la produzione di parte convenuta;

in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un diritto in capo al convenuto sul marchio di fatto “Riva” per contraddistinguere barche e natanti con estensione nazionale, o comunque non puramente locale, o nel perimetro che questo collegio dovesse ritenere provato e, per l'effetto, respingere tutte le avverse domande, dichiarare legittima la produzione e commercializzazione delle barche di parte convenuta;

in ogni caso respingere le domande di inibitoria, distruzione e ritiro dal commercio formulate da parte attrice in quanto prive di presupposto giuridico e quindi infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori per spese generali, IVA e CPA.”

Ragioni della decisione

1. Riva S.p.a. (oggi Ferretti S.p.a.) ha convenuto in giudizio il Cantiere Riva di Riva Daniele in persona del suo titolare Daniele Riva per sentir dichiarare che lo stesso si è reso responsabile di contraffazione della ditta, denominazione sociale e insegna, dei marchi registrati e usati con notorietà dall'attrice e del nome di dominio di quest'ultima, nonché di atti di concorrenza sleale a danno della medesima.

La stessa chiede pertanto che venga inibito al convenuto di utilizzare l'espressione Riva, da sola o in combinazione con altre parole, che venga ordinato il ritiro dal commercio e la distruzione di prodotti, cataloghi, stampati, materiale pubblicitario in genere, recanti i segni contraffatti, che venga disposta la distruzione o la rimozione dei segni contraffatti e che il convenuto venga condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza di tale illecita condotta.

In particolare, l'attrice espone che:

- i Cantieri nautici Riva, fondati a Sarnico nel 1842 da Pietro Riva, sono tra i più famosi al mondo;
- nel 1880, Ernesto Riva subentrò al padre Pietro ed iniziò a installare sulle barche, per la prima volta, motori a scoppio, costruendo battelli per passeggeri e merci;
- ad Ernesto subentrò Serafino Riva e la fama dei cantieri si consolidò, tanto che negli anni '50 il successore Carlo Riva, ereditando esperienze e prestigio, creò una gamma di barche in legno di qualità, stile ed eleganza eccezionali grazie alle quali il marchio Riva divenne una leggenda a livello mondiale;
- seguirono varie trasformazioni societarie: il 29.3.1963, la società denominata Immobiliare Ricasa S.p.a. venne trasformata nella Riva Carlo e Vigani Lucia S.n.c. e il 21.7.1966 la ragione sociale venne modificata in Riva Cruiser di Riva Carlo & C. S.n.c. la quale, in data 24.10.1969, incorporò per fusione la ditta Cantieri Riva Sarnico;
- successivamente, la società venne trasformata in una società per azioni, con la denominazione Riva S.p.a., mutata, nel 1970, in Cantieri Riva S.p.a. e divenuta, nel 1980, Riva Boats International S.p.a.;

- quest'ultima venne fusa per incorporazione nella Riva Corporation S.p.a. che successivamente modificò la propria denominazione sociale in Cantieri Riva S.p.a.
- nel 1989, Cantieri Riva S.p.a. si trasformò in Cantieri Riva S.r.l. che si fuse poi per incorporazione in Riva S.p.a.;
- Riva S.p.a., modificata la denominazione in Cantieri Riva S.p.a., dopo aver incorporato la Cantieri Riva S.r.l. nel 1989, si fuse per incorporazione nella Ribes S.r.l., cui è subentrata per fusione nell'anno 1999 la società attrice Riva S.p.a.
- già nel 1969 Riva cominciò a costruire barche in vetroresina;
- attualmente, la stessa è titolare di numerosi marchi italiani e comunitari ed è inoltre assegnataria, tramite il socio unico Ferretti S.p.a., del nome di dominio internet “riva-yacht.com”, risalente al maggio 2000;
- l'attrice gode quindi, ai sensi degli artt.20 e 22 c.p.i. e 2564 e ss. c.c., dei diritti esclusivi, in particolare nel settore della nautica, sull'espressione Riva come ditta, denominazione sociale e insegna, come marchio e come nome di dominio;
- l'impresa convenuta Cantiere Riva di Riva Daniele ha iniziato nel 1994 un'attività proprio nel settore della costruzione, manutenzione e restauro di imbarcazioni in Laglio;
- la stessa ha depositato in data 1° febbraio 2007 il marchio Cantiere Ernesto Riva Imbarcazioni con netta prevalenza del cognome Riva rispetto alle altre parti del segno, per veicoli nautici e per costruzione e riparazione nelle classi 12 e 37, marchio che è stato registrato il 25 novembre 2009 al n.1229507;
- il 25 ottobre 2001 è stato creato anche il nome del dominio barcheriva.it, del quale è titolare il convenuto;
- quest'ultimo, nonostante fosse già stato diffidato dall'attrice, ha iniziato la produzione di motoscafi, fra l'altro utilizzando il logo Riva in modo confondibile e totalmente diverso dal proprio marchio registrato;
- dal momento che il convenuto ha iniziato la propria attività soltanto nel 1994 e poiché il suo marchio è stato depositato soltanto il 1° febbraio 2007 esso è privo di novità e

distintività ed è quindi nullo, essendo anticipato dalla denominazione sociale, dai marchi, dal nome di dominio e dalla notorietà dell'attrice;

- anche il nome di dominio “barcheriva.it” a sua volta è anticipato, oltre che dal nome di dominio, anche dai marchi registrati e di fatto usati con notorietà e dalla ragione sociale Riva dell'attrice;

- il comportamento posto in essere costituisce contraffazione dei diritti esclusivi dell'attrice sul segno Riva ed integra gli estremi della concorrenza sleale.

2. Il convenuto si è costituito, contestando gli assunti della controparte.

Nello specifico, lo stesso lamenta che la ricostruzione storica dell'attrice è assolutamente parziale e limitata alle sole circostanze favorevoli alla sua tesi, avendo essa trascurato la plurisecolare presenza del convenuto nel mercato della nautica e soprattutto non avendo essa menzionato le vere origini dei cantieri della Riva S.p.a., nati sul lago d'Iseo, ma da una costola dei cantieri Riva di Laglio, sul lago di Como, ancora oggi appartenenti alla parte convenuta.

Quest'ultima così ricostruisce la storia dei Cantieri Riva:

- l'attività dei cantieri inizia nel 1771 sulle sponde del lago di Como;
- in quell'anno, infatti, venne avviata da tale Giovanni Riva l'impresa artigianale per il rimessaggio, la costruzione e riparazione di barche;
- tale attività passò da Giovanni ai due figli Giuseppe e Gaetano Riva;
- mentre Giuseppe proseguì l'attività solo per una generazione, l'azienda di Gaetano sarebbe sopravvissuta di padre in figlio fino ai giorni nostri;
- il figlio di Gaetano, Pietro, decise di spostarsi sul lago d'Iseo e tentare la fortuna, replicando in quel luogo il successo della propria famiglia;
- un altro figlio di Gaetano, Giovanni Battista, restò invece a Laglio, rilevando l'azienda paterna, che, dopo di lui, venne portata avanti dal figlio Ernesto, da quest'ultimo a Giovanni, da Giovanni a Ernesto e, infine, da Ernesto a Daniele Riva, odierno convenuto;

- sul lago d'Iseo, Ernesto e i suoi successori proseguirono la tradizione artigianale ereditata da Pietro Riva, fratello di Giovanni Battista;
- i rapporti fra i due rami dei Riva furono sempre improntati a rispetto e collaborazione e i prodotti realizzati assai differenti;
- i carpentieri di Laglio realizzavano imbarcazioni fatte di mogano e larice, impermeabilizzate con la stoppa, e ancora oggi Daniele Riva realizza barche fatte a mano, con le tecniche di un tempo e utilizzando gli stessi materiali;
- il marchio del convenuto, benché comprenda la parola “Riva”, si discosta da quello dell’attrice per tutti gli altri elementi distintivi che lo caratterizzano, sia per la disposizione delle parole (il resto della componente denominativa “Cantiere Ernesto Riva Imbarcazioni Costruzioni Restauro Rimessaggio” disposta in sequenza verticale su più righe), sia per i colori (verde, bianco e rosso, contro il monocromatismo del marchio dell’attrice), sia per gli elementi grafici (le ancore e le linee orizzontali, i caratteri diversi), sia per la forma nel suo complesso;
- il marchio si è convalidato in quanto sono trascorsi oltre cinque anni tra la data in cui l’attrice ha avuto conoscenza del marchio (21 giugno 2009) e la data della notifica dell’atto di citazione;
- la ditta “Cantiere Riva di Riva Daniele” è antica come il cantiere stesso e precedente alla costituzione della Riva S.p.a., quindi non può essere ritenuta nulla a causa della precedente registrazione del marchio Riva;
- quanto detto in relazione alla ditta vale anche per il nome a dominio;
- è da escludersi la concorrenza sleale;
- diversamente da quanto sostiene l’attrice, la ditta e quindi l’attività commerciale del convenuto non ebbe inizio il 3 gennaio 1994 in quanto Daniele Riva ricevette per disposizione testamentaria l’azienda di famiglia comprensiva della bottega, dei beni strumentali alla produzione, dei modelli e del *know-how*; vi è pertanto una continuità nell’azienda;

- le domande risarcitorie sono infondate perché il danno è inesistente, essendo inverosimile che un colosso multinazionale abbia sofferto un danno da una piccola bottega di provincia;
- tutte le domande vanno pertanto respinte.

3. Dopo alcuni rinvii, dovuti ai reiterati tentativi delle parti di pervenire ad un accordo, e all'esito dell'istruttoria orale, consistita nell'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, la causa, su richiesta di entrambi i contendenti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al Collegio per la decisione.

Nel corso del processo, Riva S.p.a. con atto di esecuzione in data 28 dicembre 2015, si è fusa per incorporazione nella Ferretti S.p.a., costituitasi in data 2 febbraio 2016.

4. Prima di affrontare il merito della causa, va chiarito che le domande formulate dalla parte convenuta devono ritenersi ammissibili.

L'attrice lamenta che le stesse, pur tempestivamente proposte nei termini previsti dagli artt.166 e 167 c.p.c., non sono state “*espressamente formulate come domande in via riconvenzionale ed in relazione alle quali infatti non risulta versato il contributo unificato previsto per le domande riconvenzionali*” (pag.17 della prima memoria depositata ai sensi dell'art.183, sesto comma c.p.c.) e che le modifiche apportate nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, sesto comma n.1 c.p.c. da Cantieri Riva di Riva Daniele “*ampliano radicalmente la causa petendi, richiedendo provvedimenti diversi, poiché basati su presupposti giuridici diversi, da quelli già richiesti con la comparsa di costituzione e risposta*” (pag.12 della memoria depositata dall'attrice ai sensi dell'art.183, sesto comma n.2 c.p.c.).

In tale memoria, non si chiede infatti di “*dichiarare legittima la produzione e commercializzazione delle barche di parte convenuta*” ma si chiede di “*dichiarare legittima la produzione e commercializzazione delle barche di parte convenuta a marchio “Ernesto Riva”*”.

Inoltre, nella stessa si aggiunge la richiesta di “*accertare e dichiarare la validità della registrazione n. 1229507 depositata il 1° febbraio 2007 per sussistenza del requisito della novità in capo al segno della convenuta, per intervenuta convalidazione dello stesso, per assenza di confusione nei consumatori sull'origine dei prodotti e per uso simultaneo in buona fede e di lunga durata*” quando nella comparsa di risposta si chiedeva soltanto di “*accertare e dichiarare la validità della registrazione n. 1229507 depositata il 1° febbraio 2007 per non somiglianza del Marchio con quello di parte attrice e/o la convalidazione del Marchio di parte convenuta*”.

Ritiene il Collegio che l’eccezione d’inammissibilità delle domande sopra riportate non sia fondata e vada pertanto disattesa.

Da un lato, infatti, la richiesta di “*accertare e dichiarare la validità della registrazione n. 1229507 depositata il 1° febbraio 2007*” non costituisce domanda riconvenzionale, in quanto equivale ad una richiesta di rigetto della domanda dell’attrice, che in citazione ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità di detta registrazione; dall’altro, con riferimento alle modifiche apportate dalla parte convenuta alle proprie domande nella prima delle memorie di cui all’art.183 sesto comma c.p.c., si osserva che, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 12310/2015, la domanda così riformulata non può ritenersi “nuova”, trattandosi pur sempre della stessa domanda iniziale modificata.

In ogni caso, il Collegio rileva che l’ “*uso simultaneo in buona fede e di lunga durata*” è stato dedotto dalla convenuta sin dal momento della propria costituzione in giudizio, poiché la stessa ha allegato che i due marchi coesistono sullo stesso mercato da anni e che pertanto è da escludersi il rischio di confusione.

5. Sempre in via preliminare, si osserva che la difesa dell’attrice ha effettuato delle produzioni documentali con il deposito della comparsa conclusionale.

Tali produzioni non autorizzate, né accompagnate da richiesta di remissione in termini, appaiono tardive e sono quindi inammissibili. Pertanto i documenti allegati non possono

essere esaminati dal Collegio, che non può tenerne conto, e vanno espunti dal fascicolo processuale.

6. Passando al merito, si osserva che l'attrice correttamente rileva di aver contemporaneamente provveduto a depositare il marchio Riva sin dal 21 dicembre 1963 per natanti (classe 12) e per le ulteriori classi 6, 9 e 28; tali marchi sono stati rinnovati di volta in volta sino ai nostri giorni (docc.2-7 e 18 e 19 di parte attrice).

La stessa pertanto vanta diritti sul nome Riva a partire dal 1963, mentre la convenuta ditta individuale Cantiere Riva di Riva Daniele risulta costituita solo nel gennaio del 1994 e ha depositato il proprio marchio “Cantiere Ernesto Riva Imbarcazioni” per veicoli nautici e per costruzione e riparazione nelle classi 12 e 37 il 1° febbraio 2007, ottenendo la registrazione il 25 novembre 2009 (doc.27 di parte attrice).

Dal doc.40 di parte attrice emerge che tale registrazione è stata rinnovata in data 13 gennaio 2017.

Parte convenuta sostiene che, comunque, vi è continuità con l'attività iniziata dal Cantiere Ernesto Riva, che risale al 1° novembre 1964 (come documenta la visura camerale dell'impresa individuale Cantiere Ernesto Riva dalla stessa allegata quale doc.18) e, ribadendo la legittimità della propria registrazione del marchio “Riva”, sottopone al Collegio alcune specifiche questioni a dimostrazione della fondatezza delle proprie ragioni.

- Innanzitutto, la stessa rileva il difetto di confusione dei prodotti e dei marchi.

I due marchi non sarebbero infatti confondibili sia perché hanno caratteri grafici e nominativi sufficientemente differenziati, sia perché essi contraddistinguono prodotti diversi e appartenenti ad un diverso pubblico di consumatori.

Tale diversità e, quindi, non confondibilità sarebbe dimostrata dai numerosi riconoscimenti, premi e servizi giornalistici e televisivi, anche stranieri, che accreditano il cantiere del convenuto come eccellenza del *made in Italy*.

- Il segno “Riva” è patronimico legittimamente utilizzato dal convenuto ex art. 21 c.p.i.

- È intervenuta la convalidazione ex art. 28 c.p.i., poiché l'attrice, pur essendone a conoscenza, ha tollerato per oltre cinque anni consecutivi l'uso del marchio posteriore: il termine quinquennale previsto dal citato art.28 decorre infatti dalla data di deposito del marchio o di conoscenza del primo registrante e non dalla data di registrazione la quale è solo condizione dell'azione e non *dies a quo*.

- Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della coesistenza di lungo periodo in buona fede: secondo il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 settembre 2011 (Procedimento C-482/09) “*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 d'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 ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi*”.

A prescindere da quanto precede, conclude il convenuto, resterebbe comunque il fatto che lo stesso mantiene un diritto sul marchio di fatto “Cantiere Riva” per la produzione di barche di ogni ordine, grandezza e tipologia, come risulterebbe confermato anche dalla prova orale acquisita, risalendo l'utilizzo del segno fin al 1771, quasi due secoli prima della registrazione del marchio dell'attrice.

6.1. Partendo dai primi due argomenti spesi dal convenuto a sostegno delle proprie tesi, si osserva che, come correttamente rileva l'attrice, il cuore del segno è la parola “Riva”. Pertanto, la confondibilità tra i due segni dipende dalle modalità con le quali tale parola viene utilizzata, anche in considerazione dell'affinità dei prodotti che vengono contraddistinti con il marchio di cui si controverte.

In relazione ai marchi patronimici, inoltre, il codice della proprietà industriale, all'art.21, richiamato anche dall'attrice, impone che il marchio venga comunque usato in modo conforme alla legge, senza ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico.

Pertanto, l'utilizzazione del nome patronimico è soggetta a tali limiti e non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva (in tal senso, Cass. 23648/2014).

6.2. Sulla questione della convalidazione, non sembra vi sia spazio per un'interpretazione diversa da quella letterale desumibile dall'esame dell'art.28 c.p.i.

Tale norma dispone infatti che “*Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede [...]*”.

Il riferimento è al marchio posteriore registrato e il termine indicato è quello di cinque anni.

Pertanto, poiché l'atto di citazione è stato notificato il 21 novembre 2014, in tale data non erano ancora decorsi cinque anni dalla registrazione del marchio del convenuto, avvenuta il 25 novembre 2009.

Deve quindi ritenersi che non sia intervenuta la convalidazione del marchio e la relativa domanda di parte convenuta deve essere respinta.

6.3. Questione del tutto diversa è quella relativa all'esistenza di un diritto in capo al convenuto sul marchio di fatto “Riva”.

Sostiene infatti il convenuto che “*per circa due secoli vi è stata una coesistenza assolutamente pacifica e in buona fede tra i due marchi*” (prima memoria ex art.183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta).

A sostegno di tale assunto, lo stesso ha prodotto documenti (docc.1-11, comprendenti antiche pubblicazioni, articoli di giornale, vecchia corrispondenza) e articolato capitoli

di prova diretti a dimostrare che da tempo viene utilizzato anche dal medesimo il marchio “Riva”.

I testi escussi hanno confermato le circostanze dedotte in atti.

Il teste Eugenio Pasta, che ha conosciuto il nonno di Daniele Riva, papà di Ernesto, del quale era molto amico e al quale si rivolgeva per la costruzione di barche, ha dichiarato: *“Da quando io ho memoria, ho sempre visto l’insegna “Cantiere Ernesto Riva”. ”* e ha confermato che l’azienda oggi condotta da Daniele Riva è sempre stata identificata con il nome Ernesto Riva o Cantiere Ernesto Riva, trisavolo di Daniele Riva, nonché che tale azienda, come risulta da libri storici e registri delle barche vendute che egli ha esaminato, è una bottega storica aperta in Laglio dal 1771. Rispondendo sul capitolo di prova “f” della memoria istruttoria del convenuto, il teste ha confermato che l’azienda di famiglia di Daniele Riva già ai tempi di Ernesto Riva, prima del 1950, produceva motoscafi a motore con vendita su tutto il territorio nazionale, e a specifica richiesta di chiarimenti ha risposto che non erano barche costruite in serie, *“ma su richiesta del singolo cliente, e ciò a livello nazionale, per quanto riguarda le barche da corsa e da regata”*, per quanto a sua conoscenza.

Le stesse circostanze sono state riferite anche dal teste Roberto Pozzi, sindaco di Laglio, che ha dichiarato di conoscere perfettamente la storia del cantiere, riferendo: *“Abbiamo curato anche la pubblicazione di un libro sul cantiere, che è il nostro fiore all’occhiello e risale al 1771 [...] Ho sempre visto l’insegna “Cantiere Ernesto Riva” [...] Per quella che è la mia conoscenza, l’azienda condotta da Daniele Riva è sempre stata identificata con il nome Ernesto Riva.”*. Anch’egli ha inoltre confermato che l’azienda di famiglia di Daniele Riva, aperta in Laglio nel 1771, già ai tempi di Ernesto Riva, prima del 1950, produceva motoscafi a motore con vendita su tutto il territorio nazionale, e che la produzione era esclusivamente artigianale e di nicchia, realizzata su commissione.

Sembra al Collegio che le deposizioni dei testi, unitamente ai documenti prodotti, dimostrino sia la lunga convivenza sul mercato dei due segni simili, sia che tali segni non sono suscettibili di confusione.

Vi è stata quindi, per anni, coesistenza di due segni simili, per i quali è venuto in concreto a mancare il rischio di confusione.

La stessa attrice, nella sua prima memoria depositata ai sensi dell'art.183, sesto comma c.p.c., afferma che “*Le due imprese coesistono pacificamente dal 1963. Ernesto Riva fabbricava barchette da lago, dinghy e lucie. Poi la belligeranza inizia con il deposito del marchio ERNESTO RIVA*”(pag.16 della memoria).

In giurisprudenza, da tempo si è consolidata la convinzione che nel sistema dei segni distintivi esista un generale principio di “preclusione per coesistenza”, per il quale il titolare di un marchio anteriore non può chiedere l’annullamento di un marchio posteriore, o opporsi al suo uso, laddove l’utilizzazione simultanea e di lunga durata è tale da non pregiudicare più la funzione del marchio preregistrato, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o servizi.

La Corte di Giustizia con la pronuncia C-482/09 nel caso “Budweiser” ha escluso la persistenza di ogni ipotesi di confondibilità (Corte Giust. 22 settembre 2011 in C-482/09) laddove si verifichino ipotesi simili.

Tale orientamento è stato recepito anche a livello nazionale: la rilevanza da attribuire alla pacifica coesistenza fra marchi protrattasi per anni è conforme inoltre all’orientamento già espresso da questo tribunale in fattispecie analoghe (sentenze n.2077/2016, n.3320/2016, 8287/2017).

La convivenza protrattasi per anni sul mercato nazionale dei due segni comprendenti entrambi la locuzione “Riva” ha determinato una diffusa consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale, che esclude ogni rischio di confusione.

Pertanto, deve concludersi che la domanda di contraffazione proposta dalle attrici è infondata per mancanza del requisito costituito dal rischio di confusione, mancanza determinatasi per effetto di una prolungata coesistenza pacifica ed in buona fede dei due segni in conflitto, e che il Cantiere Riva ha diritto di continuare ad utilizzare il proprio marchio, sempre che ne mantenga l’uso nei limiti del segmento di mercato in cui è oggi presente e delle modalità con le quali detto segmento di mercato propone i suoi prodotti,

limiti che hanno finora permesso ai consumatori di individuare e valorizzare le differenze tra i prodotti contraddistinti dal marchio Riva rispetto a quelli contraddistinti dal marchio Cantiere Riva e di agire nella consapevolezza della provenienza degli stessi.

Tutto quanto affermato in relazione al marchio, per il principio di unitarietà dei segni distintivi sancito dall'art.22 c.p.i., deve ritenersi applicabile anche in relazione alla denominazione sociale e all'insegna del convenuto.

Come risulta dalla certificazione dell'UIBM depositata dall'attrice quale doc.27, il marchio del convenuto, registrato il 25 novembre 2009, si presenta come segue:



I marchi dell'attrice efficaci in Italia sono i seguenti:

- marchio italiano RIVA n. 1579391 depositato nelle classi 6, 9, 12 e 28 (doc.18 di parte attrice)



- marchio italiano RIVA n. 1579392 depositato il 19 dicembre 2013 nelle classi 37 e 42 (doc.19 di parte attrice)

RIVA

- marchio italiano RIVA + figura di motoscafo depositato nelle classi 6, 7, 9, 12, 25 e 28 (doc.20 di parte attrice)



- marchio italiano RIVA n. 1581683 depositato il 21 febbraio 2014 nelle classi 3, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 25 e 28 (doc.21 di parte attrice)



- marchio comunitario RIVA + figura di motoscafo n. 1598341 depositato il 7 aprile 2000 e successivamente rinnovato nelle classi 9, 12 e 28 (doc. 22 di parte attrice)



- marchio comunitario RIVA n. 3669991 depositato il 26 febbraio 2004 nelle classi 3, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 25 e 28 e successivamente rinnovato (doc. 24 di parte attrice)

6.4. L'attrice ha chiesto, in via subordinata, di inibire al convenuto l'utilizzo dell'espressione Riva in qualunque forma grafica diversa dal marchio depositato di cui al doc. 27 citato ed unicamente per contraddistinguere le imbarcazioni da lago quali gondole, *dinghy* e lucie.

Tale domanda, considerate le caratteristiche del marchio del convenuto, deve essere accolta in relazione alla forma grafica utilizzabile, tuttavia la limitazione chiesta con riferimento alla tipologia di barche sopra descritta appare riduttiva.

Dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso infatti che il Cantiere Riva produce anche barche di natura diversa.

Si tratta di imbarcazioni a motore, come *runabout* (doc.29 di parte convenuta), e imbarcazioni fuoribordo (docc.31, 32, 33 e 35 di parte convenuta).

Peraltro tale produzione appare molto contenuta rispetto alle imbarcazioni tradizionalmente realizzate dal convenuto e comunque anche le barche a motore paiono avere dimensioni ridotte.

Rispondendo affermativamente ai capitoli di prova del convenuto, i testi hanno inoltre riferito che la produzione del Cantiere Riva è una produzione di tipo artigianale e di nicchia, che non prevede lavorazioni in serie: si tratta di pezzi unici realizzati su commissione.

Pertanto è verosimile che, in alcuni casi, siano state realizzate imbarcazioni a motore.

Le differenze fra i prodotti dell'attrice e quelli del convenuto non riguardano pertanto gli elementi evidenziati dalla difesa di Riva S.p.a. (oggi Ferretti S.p.a.)

Il teste Roberto Pozzi, escusso all'udienza del 14 settembre 2016 ha riferito che la vendita di motoscafi a motore aveva ad oggetto “*piccoli motoscafi, di circa 5m*” e “*altre imbarcazioni come i comballi (le barche da lavoro con motore entrobordo o con la vela)*” che “*potevano raggiungere i 12-15m*”.

Che la diffusione di tali prodotti si estenda a livello nazionale è parimenti dimostrato dai documenti già richiamati e dalle deposizioni rese dai testi, come sopra riportate.

Il convenuto ha prodotto copia dei contratti per esposizione al Salone Nautico Internazionale di Genova (doc.31) e di Montichiari (doc.32) e per esposizione alla Interboot Friedrichshafen (doc.33).

6.5. Le stesse considerazioni che inducono a ritenere legittimo l'uso del marchio contenente la locuzione “Riva” da parte del convenuto soltanto in combinazione con gli altri elementi grafici e denominativi presenti nel marchio depositato inducono questo Collegio ad escludere la possibilità che lo stesso possa continuare ad utilizzare il nome di dominio “barcheriva.it” (doc.28 di parte attrice).

Infatti la locuzione “barche” è puramente descrittiva e deve ritenersi non idonea a distinguere il marchio del convenuto da quello dell'attrice.

Conseguentemente, va inibito al convenuto l'uso dell'espressione “Riva” in qualunque forma grafica diversa dal marchio depositato (quale risulta dalla certificazione prodotta quale doc.27 dall'attrice), nonché l'uso del nome di dominio “barcheriva.it”, perché in contraffazione dei marchi registrati, nazionali e comunitari, di titolarità dell'attrice, aventi quale cuore “Riva”.

Va precisato, inoltre, che l'uso del marchio depositato, da parte del convenuto, non potrà che riguardare, anche per il futuro, quegli stessi prodotti che il Cantiere Riva di Riva Daniele ha realizzato sino ad oggi, con gli stessi limiti e le stesse modalità di lavorazione.

Il marchio stesso dovrà sempre contenere anche le parole “Imbarcazioni Costruzione Restauro Rimessaggio” e l’elemento grafico delle due ancore.

Soltanto entro tali limiti l’uso del segno in contestazione potrà ritenersi lecito.

6.6. L’inibitoria, come richiesto dall’attrice, deve essere assistita da adeguata penale, che dovrà essere applicata a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza per consentire alla parte soccombente sul punto di adeguarsi al comando giudiziale.

Detta penale va quantificata nella misura di € 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, e nella misura di € 10.000,00, per ogni violazione e inosservanza successivamente constatata.

6.7. Relativamente alle richieste risarcitorie formulate dall’attrice, si osserva che, alla luce delle considerazioni che precedono, l’unico illecito accertato è l’uso del nome a dominio “barcheriva.it”.

Rispetto a tale illecito, il Collegio ritiene di dover disporre la richiesta pubblicazione della sentenza, misura di natura sia preventiva sia risarcitoria in forma specifica, idonea qui ad informare il mercato del limitato perimetro della privativa del convenuto ed al contempo a riparare eventuali pregiudizi all’immagine commerciale della società attrice. In tale rimedio ritiene il Tribunale che debba esaurirsi la tutela riparatoria dell’attrice, alla quale non viene concessa la tutela risarcitoria per equivalente in assenza di prova di ulteriori specifici danni patiti a causa della lamentata confusione e tenuto conto della coesistenza dei segni per un lungo lasso temporale.

6.8. Resta infine da esaminare la domanda di accertamento della condotta integrante concorrenza sleale.

L’attrice, nel proprio atto di citazione, lamenta che “*l’attività della convenuta costituisce grave fonte di svilimento della clientela attorea, specie considerando le recenti attività intraprese e cioè la costruzione di motoscafi a marchio RIVA, per di più utilizzato con un logo quasi identico ai marchi RIVA registrati*” (pag.8 dell’atto di citazione) e, nella memoria dalla stessa depositata ai sensi dell’art.183, sesto comma n.1 c.p.c., ha

esplicitato che “*sussiste anche la concorrenza sleale consequenziale alla contraffazione*”.

Osserva il Collegio che le stesse motivazioni che inducono a ritenere insussistente la contraffazione del marchio dell’attrice portano ad escludere che il convenuto abbia tenuto una condotta di concorrenza sleale nei confronti della Riva S.p.a., se non nei limiti dell’uso del nome a dominio “barcheriva.it”.

Sotto quest’ultimo profilo, tale condotta è stata già sanzionata e la relativa questione deve conseguentemente ritenersi assorbita.

7. Le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 16.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri accessori, considerata la parziale soccombenza dell’attrice, dovranno essere rifuse da quest’ultima al convenuto nella misura di tre quarti; la parte residua dovrà essere compensata fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Riva S.p.a., oggi Ferretti S.p.a., nei confronti di Cantiere Riva di Riva Daniele in persona del suo titolare Daniele Riva, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) accertata la coesistenza dei marchi in conflitto solo e limitatamente alle specifiche imbarcazioni indicate in narrativa, accerta e dichiara la validità della registrazione n. 1229507 depositata il 1° febbraio 2007, registrata il 25 novembre 2009 e rinnovata in data 13 gennaio 2017, avente ad oggetto il marchio complesso di titolarità del convenuto, contenente, quale parte denominativa, la locuzione “Cantiere Ernesto Riva imbarcazioni costruzione restauro rimessaggio”;



- 2) accerta e dichiara la contraffazione dei marchi registrati, nazionali e comunitari, di titolarità dell'attrice, descritti in motivazione e aventi quale cuore “RIVA”, da parte del convenuto, mediante l'utilizzo del nome di dominio “barcheriva.it”;
- 3) inibisce al convenuto l'utilizzo del nome “RIVA” in qualunque contesto, formato e declinazione diversi da quelli risultanti dalla registrazione di cui al punto 1) ;
- 4) inibisce al convenuto l'uso del nome a dominio “barcheriva.it”;
- 5) fissa a titolo di penale la somma di:
 - € 10.000,00, per ogni violazione e inosservanza successivamente constatata degli ordini di inhibitoria disposti al precedente capo 3);
 - € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi al precedente capo 4) a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza;
- 6) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente pronuncia a spese della convenuta e a cura dell'attrice, sul quotidiano il “Corriere della Sera” e sulla rivista “Barche” per una sola volta, a caratteri doppi rispetto al normale;
- 7) respinge ogni altra domanda;
- 8) condanna l'attrice a rifondere al convenuto i tre quarti delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 16.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri accessori; compensa il restante quarto fra le parti.

Così deciso in Milano, il 4 gennaio 2018.

Il Giudice estensore

Anna Bellesi

Il Presidente

Alessandra Dal Moro