

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ordinario di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez.IX civile

Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale
Tribunale del marchio comunitario

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------|--------------|
| Dott. Ciro Monsurrò | Presidente |
| Dott. Marina Meloni | Giudice |
| Dott. Giulia Iofrida | Giudice rel. |

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N.21109 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2005 posta in deliberazione all'udienza del 29/5/2008 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60+20) e vertente

tra

City Sightseeing Italy srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
elett. dom. ta in Roma Via Celimontana 38 presso lo studio dell'Avv.to Paolo Panariti che la rappresenta e difende per delega in atti unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Massimo Matteoli ed Amedeo Relli

ATTRICE

e

Trambus Open spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
elett.dom. ta in Roma C.so Vittorio Emanuele II 282-284 presso lo studio dell'Avv.to Rosaria Russo Valentini che la rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTA

OGGETTO:Concorrenza sleale-Marchi

CONCLUSIONI

All'udienza del 29/5/2008 i procuratori delle parti così concludevano:

Per parte attrice: "Come da atti difensivi, respinta ogni avversa domanda ed eccezione perché infondata".

Per parte convenuta: "Come da comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo e domanda riconvenzionale".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15/3/2005, la società City Sightseeing Italy srl, con sede in Firenze - licenziataria esclusiva, giusta contratto del 9/5/2003, per lo sfruttamento in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, dei marchi comunitari "*City Sightseeing*", denominativi e/o complessi, registrati, in data 26/9/2001, n. 001624949, e 26/11/2001, n. 001624980, presso l'OAMI in Alicante (per contraddistinguere le classi merceologiche 12, 35 e 39, in particolare, veicoli per visite turistiche, organizzazione di visite turistiche), in corso di registrazione anche come marchio nazionale, di titolarità della società di diritto inglese City Sightseeing Ltd ed utilizzati, da molti anni, nell'ambito dell'attività di guida in percorsi turistici realizzata principalmente con autobus "*bipiano scoperti*" con il sistema "*saliscendi*" e con commento audio diffuso a mezzo di auricolari, monouso a perdere - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, la società Trambus Open spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, per sentire accertare che la convenuta non aveva diritto di utilizzare il marchio "*City Sightseeing*", trattandosi di illeciti posti in violazione dell'altrui diritto esclusivo sul marchio e del disposto di cui all'art.2598 c.c., con inibitoria alla medesima dell'uso delle cuffie auricolari recanti impresso il suddetto marchio, nonché con condanna della stessa alla distruzione delle cuffie in suo possesso e con condanna generica, ex art.278 c.p.c., al risarcimento dei danni, danni da liquidarsi pertanto in separata sede. L'attrice dava atto di avere, su ricorso cautelare presentato *ante causam* dinanzi a questo Ufficio giudiziario e notificato l'11/12/2003 (a fronte dell'accertato, recente, utilizzo, da parte della società concorrente italiana Trambus Open, nel settore dell'organizzazione di visite turistiche nella città di Roma, su autobus di colore rosso a due piani scoperti, sulla cui fiancata era impressa la scritta "*enjoy a sightseeing tour*", di "*auricolari rossi con il marchio, di colore giallo, 'City Sightseeing'*", del tutto identici a quelli utilizzati da essa licenziataria e dalla titolare), ottenuto, in data 10/2/2005, respinte le eccezioni avversarie, provvedimenti di sequestro delle cuffie in possesso della esistente e di inibitoria alla prosecuzione dell'utilizzazione su di esse del marchio contraffatto, provvedimento cautelare di cui chiedeva la conferma in sede di merito.

Si costituiva in data 26/5/2005, tempestivamente ex artt.166-167 c.p.c., la convenuta Trambus Open, contestando la domanda attrice (deducendo, come già nella fase cautelare: 1) l'esaurimento comunitario del marchio, ex art.13, par.1, Reg.Marchio comunitario 40/1994, avendo essa acquistato, in assoluta buona fede, le cuffiette contestate dalla City Sightseeing Espana S.L., società collegata, in quanto *franchisee* in contratto di *franchising*, ed appartenente al *Gruppo City Sightseeing*; 2) l'inoperatività della protezione industriale, relativa a marchio di servizio, con riguardo a classi merceologiche - prodotti cuffie auricolari - non espressamente invocate in fase di registrazione; 3) il difetto di capacità distintiva dell'altrui privativa, in quanto costituita da espressioni, sia pure in lingua inglese, del tutto generiche, significando letteralmente "*visite turistiche della città*"; 4) la cessazione della condotta contestata sin dall'avvio della fase cautelare) e chiedendone il rigetto; chiedeva comunque, in via riconvenzionale, previo differimento della prima udienza ex art.269 c.p.c., di potere chiamare in causa la City Sightseeing Espana S.L., in persona del legale rappresentante p.t., sia per essere da questa rilevata indenne, in caso di accoglimento delle avverse domande, sia per sentire accertare e dichiarare l'annullamento, per errore essenziale, o la risoluzione, per grave inadempimento della società spagnola, del contratto *inter partes* di vendita degli auricolari (134.600 pezzi), con condanna della terza chiamata alla restituzione del corrispettivo versato € 32.460,07 ed al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

All'udienza del 19/1/2006, ex art.180 c.p.c., non si costituiva la terza chiamata società spagnola, malgrado notifica dell'atto di citazione, in data 19/9/2005, e veniva dichiarata contumace.

All'udienza di prima trattazione, ex art.183 c.p.c., del 27/4/2006, non compariva la parte convenuta personalmente e non poteva espletarsi il tentativo di conciliazione.

La causa, concessi alle parti i termini richiesti ex artt.183 V° comma e 184 c.p.c., veniva istruita con l'acquisizione di documenti (in particolare, del fascicolo d'ufficio della fase cautelare *ante causam*, proc.to n. 89300/2003 RG), respinte le istanze istruttorie orali articolate dalle due parti, e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29/5/2008 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60+20).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente controversia, avendo ad oggetto un giudizio instaurato successivamente al 1°/7/2003, inerente una domanda di contraffazione di marchio comunitario e di illecito concorrenziale con esso interferente, deve essere decisa dal Collegio ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 6 del D.lgs. 168/2003, istitutivo delle Sezioni Specializzate nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale. La competenza delle Sezioni Specializzate P.I. è stata ribadita, per le materie dell'area della proprietà industriale, nel testo del D.lgs. 30/2005, Codice di Diritto Industriale, entrato in vigore il 19/3/2005, ed agli artt.120, commi

4,5 e 6, e 134, in particolare, con espressa “*esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale*” (e con l’inclusione degli illeciti di concorrenza c.d. antitrust, disciplinati dalla legge nazionale n.287/1990 o agli artt.81 e 82 del Trattato UE).

Con specifico riguardo alla tutela richiesta del marchio comunitario (già concesso alla titolare società inglese e di cui l’attrice è licenziataria esclusiva per l’Italia, con conseguente piena legittimazione ad agire in contraffazione), deve rilevarsi che: 1) la disciplina dettata dal Reg.CE n. 40/1994 è autonoma seppur non assolutamente, rispetto alla disciplina nazionale, tanto che, in particolare, la contraffazione è integralmente affidata al diritto degli Stati membri, ed il marchio comunitario ha validità ed efficacia uguale su tutto il territorio della UE e può essere registrato o trasferito o essere oggetto di rinuncia, decisione di decadenza, di nullità o di divieto solo per l’intero ambito comunitario, anche qualora la causa di invalidità sia limitata ad un solo Stato e si distingue pertanto dal marchio internazionale, in quanto non comporta un “*fascio di diritti nazionali*” ma un segno dotato di caratteristiche proprie; 2) con l’entrata in vigore, in data 19/3/2005, del D.lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale, il presente Tribunale è stato individuato come Tribunale dei Marchi Comunitari, ai sensi dell’art.91 Reg.40/94/CE (e precisamente la Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, ivi istituita, per effetto del D.lgs. 168/2003, operante solo per i giudizi iscritti a ruolo a far data dal 1°/7/2003); 3) la competenza, in materia di contraffazione (per quello che qui interessa, attese le istanze avanzate dalla attrice), appartiene, di regola, al Tribunale competente per territorio nello Stato in cui il convenuto ha il domicilio o una stabile organizzazione (art.93, comma 1° Reg.) ed, in tale ipotesi, la competenza si estende a tutti gli atti di contraffazione compiuti nel territorio di qualsiasi Stato membro (art.94, comma 1°, Reg.; diversamente, se la competenza è determinata in base al luogo di commissione dell’illecito, ex art.93, comma 5°, Reg., il Tribunale è competente solo per gli atti di contraffazione commessi o minacciati nel territorio del singolo Stato, art.94, comma 2°, Reg.), con possibilità, quanto ai provvedimenti cautelari, di chiedere comunque quelli previsti dalla legge del singolo Stato e con efficacia, però, estesa nel territorio di qualsiasi Stato membro (art.99, comma 2°, Reg., c.d. efficacia transfrontaliera del c.d. *cross-border injunctions*); 4) nella specie la competenza, presso questo Tribunale Comunitario, è stata radicata ex art.93 comma 1° R.M.C.; 5) i Tribunali dei marchi comunitari dei singoli Stati membri possono essere investiti di domande riconvenzionali di decadenza o di nullità del marchio comunitario, avanzate dal convenuto in azione di contraffazione, ex artt. 92, 95 e 96 Reg.M.C., ferma la presunzione di validità del marchio comunitario e la competenza dell’Ufficio comunitario relativamente a domande analoghe proposte in via principale.

Dalla documentazione in atti, emerge la piena prova della invocata contraffazione dei marchi in uso all'attrice, nonché dell'imitazione servile confusoria ex art.2598 n. 1 c.c., considerato che la valutazione deve fondarsi, per quanto attiene alla contraffazione confusoria (valutata in astratto) alla somiglianza, *visiva, fonetica o concettuale* dei segni in conflitto (quello registrato della società inglese, concesso in licenza alla City Sightseeing Italy e quello utilizzato dalla convenuta, importatrice da società spagnola), *sull'impressione complessiva* prodotta, essendo funzione essenziale del marchio quella di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto o tale servizio da quelli di diversa provenienza.

La convenuta ha comunque invocato la nullità assoluta, per difetto della capacità distintiva originaria, del segno "*City Sightseeing*", complesso, denominativo e figurativo, essendo la componente denominativa, dominante, anche in lingua inglese, abituale e generica, ex art.51 lett.a (facente rinvio anche all'art.7 lett.b, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo) Reg.M.C..

In effetti, sono esclusi dalla registrabilità come marchi comunitari, ex art.7 Reg., i segni o indicazioni esclusivamente descrittivi e non in grado quindi di identificare l'impresa che immette i prodotti contraddistinti sul mercato. Nei segni denominativi e figurativi l'assenza del carattere distintivo coincide per lo più con l'essere il marchio costituito da indicazioni generiche o descrittive o da segni di uso comune. Una denominazione è generica se è inidonea a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o servizio, e se consente al pubblico interessato, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto di istituire immediatamente e senza ulteriore riflessione una relazione concreta e diretta con i prodotti e servizi elencati nelle domande, trattandosi di segno "*comunemente usato nel commercio*" (T. CE14/6/2001, GADI, 2001, 1251; T.CE 9/10/2002, GADI 2003, 4610; T. CE 30/4/2003, GADI, 2003, 4616).

Ora il termine "*city sightseeing*", in lingua inglese, traducibile in italiano con la parola "*fare un giro turistico della città*", non può considerarsi, in Italia, di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio per contraddistinguere servizi del settore turistico per cui è causa né descrittivo del servizio stesso. Anzi l'intensificarsi, nell'Europa, dell'impiego della parola, nel periodo di almeno un decennio, da parte della società britannica titolare e delle sue licenziatarie, è circostanza idonea a fare acquisire, anche in via sopravvenuta, l'originalità del segno per contraddistinguere dei servizi turistici. Peraltro il marchio in oggetto é complesso, denominativo e figurativo, ed impiega caratteri grafici (una sorta di corsivo peculiare) e colori (testo rosso con profili in giallo), originali e non comuni.

La domanda riconvenzionale di nullità, sotto tale profilo, va pertanto del pari respinta.

La convenuta ha poi contestato che la registrazione del segno non avesse specifico riguardo al prodotto “*auricolare*”; basta però obiettare che qui si verte in tema di marchio di servizio e non di prodotto, tanto è che le cuffie auricolari in oggetto, riportanti il segno in contestazione, non sono vendute al turista ma concesse in uso, nell’ambito del servizio di visita turistica con guida audio.

I marchi in uso alla attrice, dunque, segni di valenza distintiva, usati da almeno un decennio e registrati nel 2001, sono divenuti notori nel mondo ed in Italia, implicando, in ogni caso, un diritto di esclusiva, e godono comunque di una tutela contro l’adozione da parte di terzi di segni con essi confondibili, anche per rischio di *associazione tra i segni* (art.20.1 b) e c) C.P.I.), trattandosi di servizi omogenei (con necessità, trattandosi anche di marchi comunitari, di richiamo all’art. 9 lett. c) del Regolamento sul Marchio comunitario, che contempla il diritto del titolare del m.c. di vietare a terzi, senza il suo consenso, l’uso in commercio di “*un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato - ma anche per prodotti o servizi affini secondo l’interpretazione elaborata dalla Corte di Giustizia, C.Gius. 9/1/2003, causa C-292/00, Davidoff, e 23/10/2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon ed Adidas Benelux -, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi*”, oltre che all’art.20 lett. c) del C.P.I., che contempla parimenti il diritto del titolare del marchio nazionale di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l’uso nell’attività economica di “*un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi*”).

Né rileva, ai fini della contraffazione del marchio, la buona fede dell’autore, nella specie un mero importatore dalla Spagna (il quale peraltro ha dedotto di conoscere, prima dell’importazione, anche i servizi della attrice, operando nel settore specifico), ovvero che l’importazione sia stata effettuata da paese nell’ambito del mercato comunitario.

Ai sensi dell’art.13 Reg.M.C.: “*Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso, con il suo consenso. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare, quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio*” (vedasi art.5 Cod.P.I., commi 1 e 2, per la disciplina nazionale).

Ora, la Corte di Giustizia ha chiarito (sentenza 4/11/1997, Dior, GADI, 1997, 1131; R.D.I., 1999, II, 129; Foro I., 1998, IV, 155; D.I., 1998, 294) che gli artt.5 e 7 della Direttiva CE 89/104, sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che, qualora i prodotti siano stati immessi sul mercato comunitario con il consenso del titolare, il rivenditore ha, oltre la facoltà di mettere in vendita tali prodotti, anche quella (necessaria per non vanificare completamente il principio dell'esaurimento dei diritti) di usare il marchio *“conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività”*, per promuovere l'ulteriore commercializzazione dei prodotti stessi e quindi anche per pubblicizzare gli stessi, a meno che (con esemplificazione, da parte della Corte, di un motivo legittimo di opposizione da parte del titolare del marchio, ulteriore rispetto a quello indicato nella norma, vale a dire la modifica o l'alterazione dello stato dei prodotti) *“non venga dimostrato che l'uso (pubblicitario) del marchio nuoce gravemente a prestigio del marchio stesso”*, come nel caso in cui il marchio venga collocato in un contesto tale *“da svilire fortemente l'immagine”* creata dal titolare attorno al suo marchio (era in discussione l'uso, in opuscoli pubblicitari, del marchio “Dior”, riprodotto in immagini delle confezioni e dei flaconi di alcuni profumi, da parte di una società di diritto olandese, che gestiva una catena di negozi di articoli di profumeria e casalinghi, in locali contraddistinti dall'insegna della sua controllata, al di fuori della rete di distribuzione selettiva della Casa madre Dior, e che lecitamente rivendeva anche prodotti originali “Dior”, ottenuti tramite importazioni parallele, all'interno del mercato comunitario); 2) ancora, con riguardo al consenso da parte del titolare all'immissione in commercio, la Corte (sentenza del 20/11/1999, causa C-414/99 e C-416/99, Davidoff), ha precisato che l'art.7 n.1 della Direttiva CE/89/104 *deve essere interpretato nel senso che “il consenso del titolare di un marchio ad una messa in commercio, all'interno dello Spazio economico europeo, di prodotti contrassegnati con questo marchio, che siano stati precedentemente messi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo, da questo titolare o con il suo consenso, può essere tacito, quando è desumibile da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all'immissione in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo le quali, valutate dal giudice nazionale, esprimano con certezza una rinuncia del titolare al proprio diritto di opporsi a un'immissione in commercio all'interno dello Spazio economico europeo”* e che un consenso tacito non si può evincere *“da una mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio, a tutti gli acquirenti successivi dei prodotti immessi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo, della sua opposizione a una messa in commercio all'interno dello Spazio economico europeo ovvero da una mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio all'interno dello Spazio economico europeo ovvero dalla circostanza che il titolare abbia ceduto la proprietà dei prodotti contrassegnati con il marchio, senza imporre restrizioni*

contrattuali e che, in base alla legge applicabile al contratto, il diritto di proprietà ceduto comprenda, in mancanza di siffatte restrizioni, un diritto illimitato di rivendita o, quanto meno, un diritto di vendere successivamente i prodotti all'interno dello Spazio economico europeo”, essendo peraltro irrilevante, per quanto concerne l'esaurimento del diritto esclusivo del titolare, il fatto che “l'operatore, il quale importa prodotti contrassegnati con il marchio, sia all'oscuro dell'opposizione del titolare alla loro immissione in commercio all'interno dello Spazio economico europeo o alla loro messa in commercio su tale mercato da parte di operatori diversi dai rivenditori autorizzati, oppure che i rivenditori e i grossisti autorizzati non abbiano imposto ai propri acquirenti restrizioni contrattuali che riprodussero siffatta opposizione, benché essi ne fossero stati informati da parte del titolare del marchio”.

Nella fattispecie, la questione verte essenzialmente sulla prova del consenso, espresso o tacito, da parte della titolare britannica del marchio, essendo pacifico che la convenuta ha acquistato un certo quantitativo di auricolari, in contestazione, dalla società spagnola City Sightseeing Espana.

La licenziataria italiana, sin dalla fase cautelare, ha prodotto un fax dell'aprile 2004, proveniente dalla City Sightseeing Ltd (doc.to 1 a), nel quale la titolare del marchio specifica che il rapporto con la società spagnola era basato esclusivamente “*su un gentleman agreement verbale*”, non formalizzato per iscritto, in base al quale la società spagnola, *franchisee* e licenziataria per la Spagna, “*non ha il potere di utilizzare il marchio al di fuori della Spagna o di vendere gadgets od accessori a marchio a soggetti estranei al circuito “City Sightseeing”*”.

Di conseguenza, non potendosi parlare di prodotti immessi in commercio da parte di impresa legata alla titolare del marchio da vincoli speciali, quali l'appartenenza allo stesso Gruppo di imprese, deve ritenersi che l'immissione in commercio di prodotti, da parte di soggetto, la City Sightseeing Espana, cui il marchio comunitario era stato dato in licenza, in violazione dei limiti (specialmente territoriali) del contratto di licenza, debba intendersi effettuata, in applicazione del principio generale sull'esaurimento comunitario, senza il consenso del titolare della privativa.

Non esistono a livello comunitario precedenti in termini. La Corte di Giustizia, nella sentenza del 30/11/2004, causa C-16/03, Peak Holding, con riguardo ad una fattispecie diversa, inerente la vendita di prodotti contraddistinti da marchio, da parte, non di licenziatari, ma di *rivenditori indipendenti* (la Peak Holding, società del gruppo danese IC-Companys, titolare del marchio “*Peak Performance*”, aveva conferito il diritto di utilizzare tale segno alla Peak Performance Production AB, società appartenente al detto gruppo, operante in Svezia e in altri paesi, la quale, avendo fatto fabbricare, al di fuori del mercato comunitario, e poi importato nel mercato comunitario, per essere ivi messi in vendita, capi di abbigliamento contraddistinti da tale segno, aveva messo in vendita al dettaglio, in Danimarca, nei locali commerciali di una consociata,

una partita di merce composta da quanto era rimasto invenduto dopo i saldi ed aveva poi venduto la stessa partita ad una società francese, estranea al Gruppo, con restrizioni contrattuali nella rivendita al di fuori del territorio francese; la Factory Outlet, società di diritto svedese, operante nel settore della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento ed altri articoli, in larga parte contrassegnati da marchi provenienti da importazioni parallele, da reimportazioni ovvero ottenuti al di fuori dei circuiti di distribuzione ordinari del titolare della privativa, aveva acquistato, da una società svedese, alcuni di questi capi di abbigliamento, rivendendoli a consumatori), ha affermato che: *“L’art. 7, n. 1, della direttiva subordina l’esaurimento comunitario all’immissione in commercio nel SEE o da parte del titolare stesso del marchio, o da parte di terzi, ma con il consenso del titolare”* e che, nell’ipotesi di immissione in commercio nel mercato comunitario da parte del titolare e precisamente di vendita dei prodotti, da parte del medesimo, *“l’art. 7, n. 1, della direttiva non subordina l’esaurimento del diritto conferito dal marchio al consenso del titolare ad un’ulteriore commercializzazione dei prodotti nel SEE”*, in quanto *“l’esaurimento si verifica per il solo effetto dell’immissione in commercio nel SEE da parte del titolare”* e *“l’eventuale stipulazione, nell’atto di vendita che realizza la prima immissione in commercio nel SEE, di restrizioni territoriali al diritto di rivendita dei prodotti concerne solamente i rapporti tra le parti contraenti” e non può ostare all’ esaurimento previsto dalla direttiva”*. La presente fattispecie è tuttavia differente, in quanto non vi è stato il passaggio intermedio, rappresentato dal rivenditore autonomo infedele (titolare-licenziatario→rivenditore indipendente→terzo→consumatore), ma la vendita dei pezzi contraddistinti dal marchio è avvenuta, per quanto dedotto dalla convenuta, da parte dello stesso licenziatario spagnolo, legato da *franchising* con licenza d’uso del marchio e specifici limiti di utilizzo, sia pure verbale, con la titolare.

Osserva quindi il Collegio, superate tali eccezioni, che i servizi commercializzati dalla convenuta in Italia, oltre ad appartenere alla stessa tipologia merceologica di quelli della società ricorrente (organizzazione di visite turistiche), sono contraddistinti, anche in relazione agli auricolari rossi, monouso ed a perdere, consegnati ai clienti, durante le visite, da un marchio, complesso, del tutto identico al marchio, pure complesso, in uso alla attrice, sotto diversi profili, visivo, fonetico e concettuale, anche a volersi soffermare sul rischio confusorio (non necessario, peraltro, come sopra detto, nella tutela dei marchi rinomati): l’utilizzo della componente denominativa e figurativa “City Sightseeing”, che ha acquisito forza distintiva, per effetto delle dimensioni dell’utilizzo, temporali e territoriali (c.d. *“secondary meaning”*).

Va pertanto accolta la domanda di inibitoria definitiva e di ordine di distruzione dei prodotti detenuti dalla convenuta (gli auricolari recanti il segno distintivo altrui), ex art.124 C.P.I., non apparendo invece necessarie le altre misure accessorie, di cui all’art.126 C.P.I., comma 1°

(pubblicazione della sentenza), ed all'art. 131, comma 2°, C.P.I. (fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o in osservazione del provvedimento o ritardo nella sua esecuzione), considerato che la condotta paventata è stata già sufficientemente tutelata con le già disposte misure cautelari, trattandosi di importatore e non di produttore.

Quanto alla domanda attrice di condanna al risarcimento danni, la City Sightseeing Italy ne ha chiesto la liquidazione in separato giudizio e pertanto il Collegio, in questa sede, si limita ad accertare l'effettiva potenzialità dannosa degli illeciti sopra descritti (protrattisi per alcuni mesi), con conseguente condanna generica della convenuta ex art.278 c.p.c..

Vanno invece respinte le domande riconvenzionali, avanzate dall'attrice nei confronti della terza chiamata contumace (ribadito che il mancato deposito, nel termine di gg. 10, dell'atto notificato, non ha comportato, come eccepito dall'attrice, inammissibilità della chiamata di terzo, trattandosi di mero termine ordinatorio).

Invero, quanto alla domanda di manleva, la convenuta, attraverso l'autonomo utilizzo delle cuffie auricolari, recanti l'altrui segno distintivo, in Italia, nel medesimo settore di servizi della licenziataria italiana, ha posto in essere una condotta di rilievo autonomo, idonea ad interrompere il nesso eziologico, che ha dato causa alla contraffazione in questo Paese dell'altrui privativa, mentre, quanto alle azioni contrattuali, di annullamento, per vizio del consenso, e di risoluzione, per inadempimento, in mancanza di prova, stante il difetto di produzione di un contratto scritto, tra la City Sightseeing Espana e la Trambus Open, attraverso il quale la prima avesse garantito, alla società italiana, la titolarità del segno distintivo "*City Sightseeing*", ai fini del suo utilizzo, da parte di un'impresa concorrente, al di fuori del territorio spagnolo (essendovi in atti soltanto fatture di vendita di "auricolari", senza altra specificazione).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto attrice/convenuta costituita.

PQM

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, definitivamente pronunciando, sulle domande promosse da Citu Sightseeing Italy srl, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 15/3/2005, nei confronti della Trambus Open spa, in persona del legale rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti, e della terza chiamata City Sightseeing Espana S.A., in persona del legale rappresentante p.t., contumace, così provvede: I) in accoglimento delle domande attrici, confermata l'ordinanza cautelare, emessa dal G.D. presso il Tribunale di Roma, Sez.Spec.P.I., in data 10/2/2005, inibisce, in via definitiva, alla convenuta, nell'esercizio della sua attività commerciale, l'uso del marchio

comunitario “*City Sightseeing*”, in legittimo uso dell’attrice, licenziataria esclusiva per l’Italia, nonché l’uso di cuffie auricolari, con impresso il suddetto marchio, ed ordina la distruzione degli auricolari ancora detenuti dalla convenuta e recanti il segno distintivo altrui; II) condanna la convenuta al risarcimento danni, da liquidarsi in separato giudizio; III) respinge le domande riconvenzionali della convenuta; IV) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell’attrice, liquidate in complessivi € 12.278,6, di cui € 8.540,00 per onorari, € 3.205,50 per diritti, € 533,10 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge .

Così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2008, in Roma.

IL GIUDICE rel

IL PRESIDENTE