

---

SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROPRIETA'  
INDUSTRIALE

Composto da:

dott. Francesco DONATO PRESIDENTE  
dott. Alfredo GROSSO GIUDICE REL.  
dott. Maria Cristina CONTINI GIUDICE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6169\05 R.G.C.

promossa da:

MARTINI S.p.a., elett.te dom. in Torino, v. Alfieri 19 presso lo studio dell'avv. M. Buffa da cui –oltre che dagli avv. L. Trevisan e G. Cuonzo del Foro di Milano- è rappr. e dif. per delega in atti.

PARTE ATTRICE

CONTRO

MARTINI & ROSSI S.p.a., elett.te dom. in Torino, c.so Emilia 8 presso lo studio dell'avv. F. Jacobacci da cui –oltre che dall'avv. V. Putignano - è rappr. e dif. per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

E CON LA PARTECIPAZIONE DEL

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

OGGETTO: decadenza marchio

CONCLUSIONI PRECISATE IL 25.10.2006

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:

1. accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio italiano registrato al n. 133936 in data 7 dicembre 1957 (domanda depositata in data 13 marzo 1957, rinnovato al n. 244720 in data 18 marzo 1985 e al n. 754760 in data 20 agosto 1998, in relazione alla classe 11 (per gli apparecchi di illuminazione) secondo quanto previsto dall'art. 27 del Codice della Proprietà Industriale – D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (corrispondente all'art. 47ter dell'abrogato R.D. n. 929 del 21 giugno 1942);
2. con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre accessori di legge in quanto dovuti.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così pronunciare:

In via preliminare :

1.dichiarare il difetto di interesse ad agire dell'attrice per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta del 29 aprile 2005.

In via principale, nel merito:

1.respingere le domande tutte proposte da Martini S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio precisati in comparsa di costituzione e risposta del 29 aprile 2005;

In via istruttoria:

1.ammettere i capitoli di prova come articolati in memoria istruttoria di replica del 29 dicembre 2005, per tutte le motivazioni ivi indicate nonchè per quelle esposte all'udienza dell'11 gennaio 2006.

Con il favore di spese ed onorari di causa.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 21.2.2005, ritualmente notificato, la S.p.a. Martin i evocava in giudizio la S.p.a. Martini & Rossi esponendo di operare nel settore della produzione e commercializzazione di lampade ed apparecchi per l'illuminazione (quali appliques, proiettori, farette, moduli luminosi, plafoni etc.) rivolgendosi prevalentemente all'ambito illuminotecnico professionale, in particolare attraverso la realizzazione e vendita di apparecchi destinati all'illuminazione di uffici, sedi di rappresentanza, banche, negozi, centri commerciali, musei e luoghi di culto, nonché all'illuminazione residenziale, alberghiera e all'arredo urbano cittadino; di essere, invece, Martini & Rossi società operante nel settore delle bevande alcoliche, avendo essa incentrato la propria attività sulla produzione e commercializzazione del vermouth e di bevande a base di vermouth; di utilizzare essa attrice, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, sia la propria denominazione sociale "Martini" che il segno distintivo "Fratelli Martini" (riferito ai fratelli fondatori della società) unitamente al proprio logo a forma ondulata, richiamante una serpentina elettrica in forma stilizzata; di avere essa provveduto a registrare il marchio nazionale "Fratelli Martini" per apparecchi di illuminazione rientranti nella classe 11, costituito dalla parola "Martini" in carattere di stampa maiuscolo grassetto e la dicitura "Fratelli" in carattere ridotto in una riserva di spazio ricavata nella parte superiore del corpo della scritta "Martini", oltre al suddetto logo, il tutto con domanda depositata il 21.11.1986 al n. MO86C26255 e registrata il 15.2.1989 al n. 504519, con successivo rinnovo del 7.4.1999, n. 776670; di avere la convenuta registrato, in data 7 dicembre 1957 al n. 133936, il marchio italiano "Martini" (con domanda depositata in data 13 marzo 1957, rinnovo al n. 244720 in data 18 marzo 1985 e al n. 754760 in data 20 agosto 1998); di essere tale marchio stato registrato per tutti i prodotti facenti parte delle classi merceologiche da 1 a 34 di cui alla Classificazione di Nizza del 15 giugno 1957, compresa la classe 11.

Ciò premesso, sosteneva che l'ampiezza dell'ambito della registrazione non corrispondeva, però, all'uso effettivo che Martini & Rossi aveva fatto del marchio in questione, utilizzato per contraddistinguere il vermouth e le bevande a base di vermouth prodotte dall'attrice e, quindi, sfruttato nel solo settore delle bevande alcoliche, ricompreso nella classe 33; di non essere, invece, detto marchio mai stato effettivamente utilizzato per prodotti facenti parte della classe 11 e, tantomeno, nello specifico settore degli apparecchi di illuminazione rientranti in tale classe; di non essere, in particolare, nell'ultimo quinquennio stato dato di riscontrare alcuna forma di sfruttamento del marchio nel mercato dell'illuminazione da parte di Martini & Rossi o comunque ad opera di terzi licenziatari.

Assumeva, quindi, essersi verificata la decadenza parziale del marchio registrato dalla convenuta ex art. 47 ter L.M. e chiedeva che il Tribunale la dichiarasse con riferimento alla classe 11.

Precisava, a tal fine, che la permanenza di tale registrazione le era di significativo pregiudizio in relazione ad una propria domanda di registrazione di marchio comunitario (n. 2230704) avente ad oggetto marchio identico nella grafica al proprio marchio nazionale; di avere, infatti, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno accolto, in prima battuta, l'opposizione proposta dalla Martini & Rossi proprio in ragione del fatto che il suo marchio nazionale risultava registrato per gli stessi prodotti rientranti nella classe 11 per cui l'attrice aveva chiesto la concessione del marchio comunitario; di giustificare ulteriormente tale circostanza l'interesse ad ottenere una pronuncia di decadenza parziale.

La convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto.

In particolare, eccepiva –sotto diversi profili– il difetto di interesse ad agire in capo all'attrice, non potendo essa comunque conseguire, anche nell'ipotesi in cui venisse accolta la sua domanda, alcun risultato utile.

Venivano prodotti vari documenti.

Depositate la memoria di rito, in relazione alla pendenza di trattative tra le parti la causa veniva sospesa, ex art. 296 c.p.c. tra le udienze del 22.2 e del 19.7.2006, udienza che (stante l'adesione dei difensori delle parti all'astensione dalle udienze proclamata dalla O.U.A.) veniva differita al 25.10.2006, cui le parti precisavano le conclusioni definitive.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si è accennato in narrativa, la convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di interesse ad agire in capo all'attrice.

Infatti, lo scopo che la S.p.a. Martini si ripro -mette di raggiungere mediante l'azione di decadenza non dipenderebbe dalla sopravvivenza o meno della registrazione "MARTINI" oggetto di causa, ma dal tenore dei patti conclusi con accordo transattivo 17.9-3.10.1990 (doc. 2 conv.) con il quale -in particolare- l'attrice si era obbligata "ad utilizzare come marchio la denominazione "FRATELLI MARTINI", ma non la denominazione "MARTINI" da sola" nonché (nell'ipotesi in cui avesse deciso di cessare l'uso della parola "FRATELLI" nell'ambito del marchio) ad abbinare il nome "MARTINI" "ad una o più parole che specificino il settore di attività della Martini in modo da identificare immediatamente i suoi prodotti nei confronti del pubblico consumatore, o che comunque siano idonee ad evitare rischi di confusione con la Martini & Rossi" ed, infine, "...a non utilizzare né depositare e registrare la denominazione "MARTINI" da sola o accompagnata da elementi figurativi, in relazione ai propri prodotti".

L'azione di decadenza, quindi, pur essendo astrattamente idonea a tutelare l'interesse sostanziale dell'attrice, non potrebbe tutelarlo in concreto proprio per effetto di tale transazione, che renderebbe inutile una sentenza di accoglimento poichè, anche ove pronunciata la decadenza del marchio registrato dalla convenuta, la S.p.a. Martini sarebbe comunque vincolata da quanto contrattualmente previsto.

La mancanza di interesse ad agire deriverebbe, poi, dal fatto che –godendo il marchio "MARTINI" di ampia rinomanza - l'attrice non potrebbe in concreto giovarsi della declaratoria di decadenza in virtù della tutela ultramerceologica da riconoscersi al marchio medesimo, tale da impedire comunque l'uso e/o la registrazione di un marchio simile anche per prodotti non affini.

Ciò premesso, va detto che la S.p.a. Martini ha depositato domanda di registrazione di marchio comunitario "FRATELLI MARTINI" n. 2230704, avente per oggetto un marchio sostanzialmente corrispondente, nei suoi elementi costitutivi, al proprio marchio nazionale.

Avverso tale domanda la S.p.a. Martini & Rossi ha proposto opposizione (v. doc. 5 att.), fondata sulla precedente registrazione di un marchio che gode di rinomanza in uno stato membro, vale a dire la registrazione ottenuta in Italia originariamente nel 1957 e poi oggetto di rinnovo.

Ora, una delle questioni di cui si è discusso in tale sede (e di impugnazione avverso la decisione della Divisione di Opposizione, che ha accolto l'opposizione della convenuta) è la preesistenza del marchio "MARTINI", che si è ritenuta preclusiva della registrabilità, quale marchio comunitario, del marchio "FRATELLI MARTINI", naturalmente sul presupposto della validità del precedente marchio nazionale fatto valere dalla Martini & Rossi.

Appare, quindi, evidente che l'attrice ha un interesse concreto ed attuale a provocare una pronunzia che ne comporti la decadenza per la classe 11: verrebbe, così, definitivamente meno quello che è stato ritenuto un ostacolo alla registrazione del marchio comunitario, registrazione sulla quale non risulta ancora essersi formato un provvedimento definitivo.

Ciò è, peraltro, riconosciuto dalla stessa convenuta, la quale –come si è accennato- ha ammesso (v. la comparsa di costituzione a p. 11) che l'azione di decadenza, di per sé idonea a tutelare l'interesse dell'attrice, non lo sarebbe –invece- per effetto dei patti conclusi con l'accordo transattivo 17.9-3.10.1990, relativamente al quale nessuna domanda è stata proposta nel presente giudizio e di cui non appare, comunque, dubbia la validità limitandosi esso a regolare un potenziale conflitto tra marchi.

Tale scrittura preclude, però, unicamente l'utilizzo della denominazione "MARTINI" da sola e consente, invece, l'uso, quale marchio, della denominazione "FRATELLI MARTINI", che forma –appunto- oggetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.

In secondo luogo, per la stessa ragione appare irrilevante, nei rapporti tra le parti, anche la vantata notorietà del marchio "MARTINI": infatti, essendosi l'attrice obbligata "ad utilizzare come marchio la denominazione "FRATELLI MARTINI", ma non la denominazione "MARTINI" da sola", Martini e Martini & Rossi hanno, nella predetta scrittura, già riconosciuto la legittimità dell'uso della prima delle due.

In definitiva, l'attrice mira –in sostanza- ad eliminare un ostacolo giuridico al riconoscimento, in sede comunitaria, del suo diritto di privativa senza, però, andare ad interferire –per le ragioni appena illustrate- né con le obbligazioni assunte con la predetta scrittura né con l'ambito dell'eventuale tutela ultramerceologica del marchio della convenuta, per cui il suo interesse processuale a proporre l'azione di decadenza appare certamente ravvisabile.

Nel merito, ex artt. 24 e 26 C.P.I. il marchio deve formare oggetto, a pena di decadenza, di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato,

entro cinque anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Ex art. 27 C.P.I. se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o la nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi: nel caso di specie, gli apparecchi di illuminazione rientranti nella classe 11 con riferimento al quinquennio precedente la notifica della citazione, quindi dal 24.2.2000 al 24.2.2005.

Infine, ex art. 121, primo comma, C.P.I. l'onere di provare la nullità o decadenza di un titolo di proprietà industriale incombe su chi impugna il titolo stesso, ma la prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni semplici.

In particolare, tale onere va inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto dal marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale (prova che sarebbe pressoché impossibile), ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il suo mancato uso possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto anche riguardo alla possibilità che normalmente il suo titolare ha di contestare il valore presuntivo degli elementi dimostrati dalla parte avversa (in tal senso, Cass. 9.12.1977, n. 5334).

Ora, nel caso di specie l'attrice ha, innanzitutto, prodotto (doc. 2) visura camerale dalla quale si evince che l'oggetto sociale della S.p.a. Martini & Rossi riguarda il solo settore delle bevande (alcoliche e no) e dei prodotti alimentari.

Le stampe dei siti Internet martinierossi.it, bacardi.com, shop.mymartini.it e quella riguardante il risultato della ricerca condotta utilizzando il motore di ricerca Google -docc. 6), 7), 9) e 10)- fanno, poi, esclusivo riferimento, anche dal punto di vista della storia dell'azienda, al solo settore delle bevande, relativamente al quale quello degli apparecchi per illuminazione è merceologicamente assai distante.

Inoltre, l'atto di opposizione alla registrazione come marchio comunitario dell'espressione "FRATELLI MARTINI" non si fonda sull'avvenuto uso del marchio "MARTINI" anche per prodotti della classe 11, ma su considerazioni di tipo diverso e nella premessa della scrittura privata 17.9.1990 (doc. 2 conv.) Martini & Rossi, dopo aver affermato di commercializzare liquori, vermouth, aperitivi, vini e spumanti, ha precisato di fare anche uso, direttamente od indirettamente, dei propri marchi in altri settori merceologici, richiamando espressamente e dettagliatamente varie classi (ed indicando specificamente la loro numerazione), ma non la classe 11.

Infine, dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta (anche al di là della questione relativa alla tempestività della produzione) risulta che il marchio in questione sarebbe stato usato, al di fuori del settore delle bevande, per capi d'abbigliamento, occhiali e capi d'abbigliamento per ciclismo (v. doc. 8, 9 e 10), anch'essi relativi a settori merceologici assolutamente distanti dagli apparecchi di illuminazione e con questi neppure affini.

Tali elementi, considerati nel loro complesso, consentono di desumere (per lo meno al livello presuntivo che ora interessa) il mancato utilizzo del marchio per la classe in questione, di cui non risulta esservi traccia nella documentazione più sopra citata, prodotta dall'attrice nonché dalla convenuta (ed anch'essa rilevante in virtù del principio di acquisizione processuale).

L'attrice ha, pertanto, assolto all'onere probatorio su di lei incombente.

Dal canto suo la convenuta sostiene di aver utilizzato il proprio marchio nell'ultimo quin-quennio concedendo (con contratto 1.6.1998, doc. 4 conv., venuto a cessare con decorrenza 31.12.2001, doc. 7 conv.) licenza alla soc. Kunzi in forza della quale la licenziataria avrebbe potuto apporre uno dei marchi "MARTINI" di cui all'Allegato A ai prodotti di cui all'Allegato B.

Essendovi tra tali prodotti dei set composti da coltelli multiuso "VICTORINOX" abbinati ad un fodero in pelle e ad una piccola torcia elettrica, Martini & Rossi avrebbe fatto uso del marchio per un prodotto rientrante nella classe 11 impedendo, così, la decadenza per tale classe di prodotti: detti set sono ritratti nel catalogo di cui al doc. 3.9 di parte convenuta, prodotto con la comparsa di costituzione e risposta.

Tale documento è, però, di per sé insufficiente a dimostrare l'avvenuto utilizzo del marchio.

Non basta, infatti, che l'uso di un marchio appaia probabile o credibile, ma occorre che il titolare del marchio ne fornisca la prova. La predisposizione di un catalogo ove risultano raffigurati prodotti contraddistinti dal marchio non dimostra, poi, né che questo sia stato distribuito alla potenziale clientela (italiana, nel caso di specie) né l'entità dell'eventuale distribuzione, né l'entità delle

vendite di tali prodotti (in materia, v. Tribunale di I Grado CE, Sez. II, 6.10.2004 in causa T-356/02), per cui la semplice produzione del catalogo Kunzi non consente di ritenere che la convenuta abbia assolto l'onere probatorio su di lei incombente.

Peraltro, l'apposizione del marchio "MARTINI" (tra l'altro, "MARTINI RACING" e non "MARTINI") è, comunque, irrilevante ai fini che ora interessaano in quanto detto marchio è, in realtà, usato non per identificare l'origine delle torce elettriche facenti parte del set "VICTORINOX" in quanto tali, ma per promuovere il marchio in quanto tale e con riferimento alle bevande alcoliche, in particolare il vermouth, che rappresentano certamente il prodotto più conosciuto della convenuta (ed in relazione alle quali, nel suo atto di opposizione alla registrazione del marchio comunitario "FRATELLI MARTINI", la società convenuta ha rivendicato la propria notorietà. Sul punto, v. la decisione 15.9.2005 di cui al doc. 14 di parte attrice).

Tale argomentazione trova conferma nel fatto che il marchio "MARTINI RACING" è abbinato al marchio "VICTORINOX" che –come si desume dalla stessa documentazione facente parte del doc. 3.9 di parte attrice- è ampiamente conosciuto in Italia ed all'estero, il che sta ad indicare che il primo sarebbe comunque stato usato non in funzione distintiva per apparecchi di illuminazione (anche ammettendo che le suddette piccole torce elettriche possano considerarsi tali), ma in funzione ornamentale e pubblicitaria con riferimento alle bevande per le quali la convenuta rivendica la propria notorietà sul mercato.

In ogni caso, manca comunque del tutto la prova sia dell'avvenuta diffusione del catalogo (che non può automaticamente dedursi dalla sua esistenza) che della commercializzazione, sul mercato italiano, dei prodotti ivi raffigurati e contraddistinti dal marchio "MARTINI RACING".

In primo luogo, la prova offerta è da ritenersi inammissibile per le ragioni già esposte nell'ordinanza 24.1.2006 che è sufficiente ora richiamare.

In secondo luogo, la prova testimoniale è stata comunque dedotta in modo del tutto generico e non è stata fornita la minima indicazione in merito alle concrete modalità con le quali detti prodotti sarebbero stati commercializzati sul territorio italiano, nonché all'entità delle relative vendite ed, infine, nemmeno dai documenti depositati dalla convenuta (concernenti altri tipi di prodotti, neppure affini a quelli che ora interessano) si desumono tali circostanze.

In definitiva, mancando la prova dell'uso del marchio de quo nell'ultimo quinquennio, la domanda dell'attrice deve essere accolta, essendosi verificati i presupposti di cui agli artt. 24, 26 e 27 C.P.I. (e delle precedenti disposizioni della L.M.).

Sul punto è appena il caso di rilevare che la tutela ultramerceologica invocata dalla convenuta sarebbe comunque priva di rilievo ai fini che ora interessano.

La questione riguarda, infatti, l'ampiezza della tutela da riconoscersi ad un valido marchio che goda di notorietà e non già, a monte, i profili relativi alla sua validità, che restano regolati dalle norme generali del C.P.I. ed, in particolare, da quelle più sopra richiamate.

Le spese se guono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando;

Ogni diversa domanda, eccezione o deduzione respinta;

- a) Dichiara la decadenza per non uso del marchio italiano "MARTINI", di cui è titolare la convenuta, registrato al n. 133936 in data 7 dicembre 1957 (domanda depositata in data 13 marzo 1957, rinnovato al n. 244720 in data 18 marzo 1985 e al n. 754760 in data 20 agosto 1998) in relazione alla classe 11 dell'Elenco delle Classi di Prodotti e Servizi di cui all'Accordo Internazionale di Nizza del 15.6.1957 (e successive modificazioni) in particolare, per gli apparecchi di illuminazione;
- b) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.098,00=, di cui € 9.000,00= per onorari, € 2.331,00= per diritti ed € 767,00= per spese, oltre a rimborso forfettario ex art. 14 T.F., IVA e CPA;
- c) Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia della presente sentenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 26.1.2007

IL GIUDICE EST.  
Alfredo GROSSO

IL PRESIDENTE  
Francesco DONATO