

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, anche quale

TRIBUNALE DEI MARCHI COMUNITARI

Il G.D., letto il ricorso promosso dalla

Valigeria Roncato s.p.a.

con gli avv. M. Prado, C.M. Prado , B. Zamboni, A. Casellati e F. Casellati

contro

Roncato s.r.l.

con gli avv. Prof. M. Cartella, M. Fazzini, A. Piovesana e D. Piovesana

espone quanto segue:

Con ricorso ex art. 131 dlgs n. 30/2005 e 99 reg. CE 40/94 in corso di causa la Valigeria Roncato s.p.a., dopo aver premesso – come aveva già fatto in atto di citazione - di essere titolare, fra l'altro, della registrazione per marchio comunitario n. 699715 relativa alla dicitura "RONCATO", di essere particolarmente attiva da anni nel mercato spagnolo anche con cospicui investimenti promozionali, di aver constatato che la Roncato s.r.l. aveva iniziato ad usare in Spagna marchi e segni distintivi relativi alla stessa dicitura "Roncato" in violazione dei diritti esclusivi di marchio comunitario che competono alla ricorrente in virtù della registrazione sopra menzionata, chiedeva che fosse inibito a Roncato s.r.l. l'uso in qualsiasi forma del marchio "Roncato" ovvero di qualsiasi segno in funzione distintiva comprendente la medesima dicitura, segnatamente in relazione alla denunciata attività di Roncato s.r.l. in Spagna, con fissazione di una somma a titolo di penale per ogni violazione o inosservanza del provvedimento e pubblicazione dell'emanando provvedimento.

Si costituiva in giudizio la Roncato s.r.l. esponendo di essere titolare di un marchio non registrato (di fatto) avente diffusione nazionale e costituente come tale un diritto "anteriore" ai sensi dell'art. 8/4 RMC con conseguente annullabilità del marchio comunitario posteriore della ricorrente.

Esponeva altresì che ove tale marchio comunitario posteriore fosse ritenuto convalidato, comunque, in virtù del disposto dell'art. 53/3 RM, la ricorrente non poteva ottenere l'inibitoria del segno anteriore.

In ogni caso, la resistente assumeva l'assenza di confusione non sussistendo tra i due segni distintivi di cui è causa pericolo di confusione per il pubblico di riferimento.

Va preliminarmente osservato che la Roncato s.r.l. ha fornito prova, in primo luogo, del preuso del patronimico "Roncato".

Come già accertato dal Tribunale di Milano sia in sede cautelare (ordinanze 1 marzo 2002 e del 18 aprile 2002) sia nel merito in primo grado con sentenza n. 12143/06 del 7 novembre 2006, può ragionevolmente affermarsi che l'attività della Roncato s.r.l., già Baulificio Roncato s.r.l., costituisce la continuazione di quella di produzione di bauli e valigie iniziata dal fondatore (nel lontano 1956) Antonio Roncato e proseguita senza alcuna soluzione di continuità sempre con il patronimico Roncato. Ciò si evince dalla scrittura privata del 3.1.1983 con la quale Antonio Roncato, cessando contestualmente la propria attività, aveva concesso in affitto a Baulificio Roncato s.r.l. (di cui all'epoca erano soci sia il padre che i figli Giovanni e Carlo) la propria azienda, ovvero il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa comprendente beni materiali e immateriali, tra cui i segni distintivi.

A seguito del decesso di Antonio Roncato, i figli Giovanni e Roncato sono addivenuti alla separazione delle attività in comune stipulando una serie di convenzioni che hanno portato alla cessione definitiva al Baulificio Roncato s.r.l. dell'azienda alla stessa già concessa in affitto e appartenente in origine ad Antonio Roncato.

Sulla base degli elementi sopra evidenziati è quindi la Roncato s.r.l., già Baulificio s.r.l., ad essere titolare del presuo del patronimico Roncato nel contraddistinguere l'attività di costruzione di valigie e bauli. La Valigeria Roncato s.r.l. stata costituita, invece, solo nel 1973 dai figli Giovanni e Carlo Roncato e quindi successivamente alla ditta Antonio Roncato.

Tale preuso non può ritenersi circoscritto in una dimensione puramente locale atteso che la resistente ha dimostrato, attraverso la produzione documentale in atti, che, in un periodo precedente al deposito ed alla registrazione del marchio comunitario della ricorrente, aveva venduto la propria merce in tutto il territorio nazionale ed anche in molti Stati esteri (tra cui paesi europei comunitari

come Francia e Germania) ed ha provato altresì di aver realizzato adeguati investimenti pubblicitari per promuovere il proprio segno distintivo, essendo lo stesso è stato reclamizzato su quotidiani (Corriere della Sera) e riviste (Gioia e Class) di diffusione nazionale.

In sostanza, la resistente ha dimostrato il preuso generale del proprio marchio di fatto.

A questo punto, occorre analizzare gli artt. 8.4. e 52 lett c. del regolamento Ce n. 40/94 ed accertare se tali norme siano applicabili al caso di specie.

La risposta deve ritenersi affermativa.

L'art. 8 comma 4° reg Ce n. 40/94 dispone che "In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della domanda di presentazione del marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario,

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

L'art. 52 comma 1° lett. c) reg. citato dispone che " Su domanda presentata all'Ufficio o di domanda riconvenzionale in un'azione di contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell'art. 8 paragrafo 4 e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo".

Nel caso in esame, le condizioni richieste dalle citate norme comunitarie risultano soddisfatte.

La Roncato s.r.l. è senz'altro titolare di un diritto "anteriore" ai sensi dell'art. 8/4 RCM atteso che il marchio non registrato di cui è titolare rientra, in primis, tra i diritti nazionali costituenti diritti "anteriori" nella lista compilata dall'U.A.M.I. (nelle Direttive relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio per L'Armonizzazione nel Mercato Interno) con riferimento allo Stato italiano.

Inoltre, effettuando la valutazione della portata locale o meno del marchio non registrato secondo i criteri comunitari, e non secondo quelli dei diritti nazionali degli Stati membri (in tal

senso Divisione di Annullamento UAMI del 24.5.06 causa Azienda Vinicola Falesco s.r.l.- Cantina Sociale della Valpantena) , tale segno, in relazione al volume di vendite ed alla promozione pubblicitaria effettuata, può senz'altro ritenersi di diffusione non circoscritta ad un ambito locale in quanto, come sopra evidenziato, gode di notorietà che quantomeno coincide con l'intero territorio nazionale.

Va peraltro sottolineato che il diritto anteriore in questione è stato, come detto, acquisito prima del deposito e della registrazione del marchio comunitario posteriore.

Infine, posto che la legislazione italiana (art. 2 comma 4° e art. 12 comma 1° lett. b c.p.i.) concede tutela al titolare del marchio di fatto di portata non locale a condizione che sussista il rischio di confusione con il marchio posteriore a causa dell'identità o somiglianza dei segni e dell'identità o affinità dei relativi prodotti o servizi, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il rischio di confusione tra i due segni sia, in primo luogo, rinvenibile *ictu oculi* in relazione all'identità del comune patronimico Roncato.

Analogo rischio confusorio sussiste anche tra i prodotti delle due società, che appartengono alla stessa classe merceologica n. 18 e sono quindi riconducibili allo stesso genere.

Né rileva che le valigie delle due parti in causa siano confezionate con diverso materiale (in alluminio quelle della Roncato s.r.l.), essendo comunque destinate a soddisfare lo stesso bisogno del consumatore.

In conclusione, sussistendo i requisiti richiesti dal combinato disposto degli art. 8.4 e 52.1 del reg. CE n. 40/94, deve ritenersi sulla base di un giudizio di verosimiglianza proprio della fase cautelare che il diritto anteriore di parte resistente abbia un effetto invalidante nei confronti del marchio comunitario successivo.

In proposito, la parte ricorrente ha invocato la convalidazione del marchio comunitario dalla stessa autorità registrata a norma dell'art. 53 par. 2 sul rilievo che la Roncato s.r.l. ne avrebbe comunque tollerato l'uso per un periodo di cinque anni .

Ad avviso di questo giudicante, allo stato, la Valigeria Roncato non ha ancora fornito prova della tolleranza da parte della resistente dell'uso del marchio comunitario posteriore.

Se infatti è pacifico che la Roncato s.r.l. fosse a conoscenza che la ricorrente usasse il patronimico Roncato per contraddistinguere i propri prodotti, tuttavia, come si evince dalla lettura

sia dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Milano del 18.4.2002 che della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Parigi, la ricorrente aveva provveduto a registrare numerosi marchi italiani e anche internazionali contenenti il patronimico Roncato.

Ne consegue che la resistente poteva non essere a conoscenza - e, allo stato, la ricorrente non ha fornito alcuna prova sul punto - che quest'ultima avesse registrato il patronimico Roncato anche in sede comunitaria: solo tale consapevolezza accompagnata dalla successiva inerzia darebbe luogo alla tolleranza nell'uso del marchio comunitario posteriore.

In ogni caso, anche ammettendo l'intervenuta convalidazione del marchio comunitario, la circostanza sarebbe comunque ininfluyente agli effetti della presente decisione.

Infatti, ai sensi dell'art. 53 par. 3 ° reg. RCM , in caso di convalidazione per tolleranza “ il titolare di un marchio comunitario posteriore non può opporsi all'esercizio del diritto anteriore benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario posteriore”.

In conclusione, essendo stata accertata, quantomeno sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la sussistenza di una causa di nullità del marchio comunitario posteriore a norma del combinato disposto degli artt. 8.4. e 52.1 lett. c), deve considerarsi venuto meno il titolo in virtù del quale la ricorrente ha richiesto la tutela del patronimico “Roncato” a livello comunitario.

Non può peraltro condividersi l'opinione di parte ricorrente secondo cui la portata invalidante del segno anteriore ai sensi dell'art. 8.4.RMC, quand'anche sussista, non determina il diritto del titolare del marchio di fatto anteriore di usare il segno anche negli altri Stati della Comunità dove è preesistente il diritto del titolare del marchio comunitario dato che, diversamente, si darebbe o luogo ad una specie di “marchio comunitario di fatto” del tutto estraneo al sistema.

In realtà, la prospettiva deve essere rovesciata.

Il titolare del diritto anteriore ha diritto di usare il proprio segno in altri Stati della Comunità oltre a quello in cui gode di notorietà non locale (e quindi anche in Spagna) non in virtù di un “marchio comunitario di fatto” ma in quanto, a seguito dell'effetto invalidante provocato dal segno anteriore, è il titolare del marchio comunitario posteriore che non può più attivare giudizialmente il proprio titolo nei confronti di terzi (ove ne avesse ottenuto in un primo tempo la registrazione).

Infatti, come sostenuto da autorevole dottrina, il carattere unitario del marchio comunitario si manifesta non solo in positivo, esplicando i suoi effetti in tutto il territorio della Comunità, ma anche in negativo, nel senso che ne impediscono l'acquisto o ne comportano l'estinzione in tutto il territorio comunitario anche cause di nullità o decadenza esistenti solo in una parte della comunità.

Costituiscono espressione del principio di unitarietà sia l'art. 7.2. reg. citato che dispone che gli impedimenti assoluti alla registrazione si applicano anche ove essi esistano solo per una parte della comunità, sia l'art. 8 che, nel disciplinare gli impedimenti relativi, attribuisce potere invalidante di un marchio comunitario successivo anche a diritti anteriori di portata nazionale (vedi sul punto Trib. I Grado 1 marzo 2005, causa T 185/03, Enzo Fusco c. Antonio Fusco; vedi anche Trib. I Grado 30 marzo 2000, causa T -91/99).

La delibazione di nullità del marchio comunitario registrato in virtù del quale la Valigeria Roncato ha agito nel presente giudizio comporta quindi, data la natura unitaria di tale titolo, che la stessa non può ottenere la tutela del proprio segno non solo nel territorio nel quale il diritto anteriore della resistente si è affermato - nella fattispecie l'Italia - ma in tutto il territorio comunitario, compreso quindi quello spagnolo.

Ove si riconoscesse invece alla Valigeria Roncato la convalidazione del proprio marchio comunitario posteriore, la stessa non potrebbe comunque ottenere di inibire alla resistente l'uso del patronimico Roncato: in tale ipotesi il titolo comunitario continuerebbe sì ad esistere ma non potrebbe essere fatto valere nei confronti del titolare del diritto anteriore a norma dell'art. 53.3 reg. cit. e ciò, sulla base di quanto sopra illustrato, non solo nel territorio italiano ma in tutto quello comunitario.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Spese di lite all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Venezia 30.4.08

Il Giudice

dr. A. Fidanzia