



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:	
dott. Pasquale Liccardo	Presidente rel.
dott. Maurizio Atzori	Giudice
dott. Anna Maria Rossi	Giudice
ha pronunciato la seguente	

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2987/2012** promossa da:

BENELLI Q.J. SRL (C.F. 02229420415), con il patrocinio dell'avv. CERICOLA DANIELE e dell'avv. ALLOATI ANDREA ENRICO (LLTNRN81T29L219C), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CERICOLA DANIELE

ATTORE/I

contro

BENELLI SRL (C.F. 02294310418), con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE N. 20 40136 BOLOGNA presso
il difensore avv. CORONA SANDRO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Per la difesa di parte attrice: ”in via istruttoria: a modifica dell’ordinanza in data 2/6/2013, dichiarare tempestiva la seconda memoria di parte attrice depositata telematicamente, ovvero in subordine, ordinare la rimessione in termini ex artt. 153 e 294 c.p.c., per i motivi già succintamente esposti nei verbali d’udienza (impedimenti legati al funzionamento del sistema informatico pur avendo depositato in termini);

nel merito:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

ogni contraria istanza disattesa e premesse le opportune declaratorie del caso:

- accertare e dichiarare che l'uso dei marchi "Benelli" da parte della convenuta Benelli s.r.l. per la commercializzazione, e promozione di moto d'acqua come descritto in narrativa, costituisce usurpazione e contraffazione dei marchi della esponente e precisamente:



a) marchio figurativo Benelli, denominato volgarmente "bollo" (cod. n. 1) depositato per la prima volta in Italia nel 1951 (numero concessione 106249) rinnovato per la classe 12 (motori, motocicli, motoleggere, moto, motocarri, motofurgoni .. etc) numero concessione 945960.

b) marchio "bollo" registrato per le classi 3, 9, 12, 14, 18, 25 e 28 (doc. 2) rinnovato (numero 0001234065) ed esteso world wide a circa 50 paesi.

c) marchio rappresentato dalla parola "Benelli" depositato la prima volta nel 1984 per le classi 7 e 12 e rinnovato nel 2004, n. 00683479 (doc. n. 3),

nonché attività di concorrenza sleale in danno dell'attrice;

- accertare e dichiarare che l'utilizzo come denominazione e ragione sociale, insegna, dominio aziendale da parte di Benelli s.r.l. dei marchi Benelli costituisce violazione del diritto all'unitarietà del segno distintivo "Benelli" ex art. 22 C.P.I.,

- conseguentemente inibire alla convenuta Benelli s.r.l. l'uso dei marchi Benelli in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione di moto d'acqua;

- inibire alla convenuta Benelli s.r.l., ogni ulteriore compimento degli atti di concorrenza sleale, come meglio indicati in narrativa;

- ordinare alla Benelli s.r.l. il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale utilizzato per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione di moto d'acqua "watercrafts" con il segno "Benelli" e i marchi "Benelli";

- ordinare la pubblicazione della sentenza a cura della società attrice ed a spese della convenuta, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani La Repubblica e Corriere della Sera nonché sulle riviste di settore "Motociclismo" e "Motosprint", per due giorni/numeri consecutivi, disponendo che la ricevuta dei rispettivi pagamenti costituisca titolo esecutivo per il recupero delle somme spese;

- disporre a carico delle Benelli s.r.l. ai sensi degli artt. 131 C.P.I e 614 bis c.p.c. una penale di € 1.000,00 - o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia — per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione dell'emananda sentenza e per ogni violazione successivamente constatata;

- condannare Benelli s.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla società attrice in conseguenza degli atti illeciti posti in essere dalla convenuta o meglio descritti in narrativa, con rinvio della loro quantificazione ad un separato giudizio;

- rigettare le eccezioni avversarie, nonché la domanda riconvenzionale e la domanda riconvenzionale subordinata avversaria per i motivi tutti di cui in atti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa".

Per la difesa di parte convenuta:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

1) Respingere tutte le domande attoree, in quanto nulle o infondate in fatto e diritto, assolvendone nel miglior modo la



convenuta;

In via riconvenzionale:

2) Dichiarare la nullità della cessione dei marchi attorei di cui è causa intervenuta con il contratto di cui al documento 4 di parte attrice per le ragioni di cui in narrativa e/o dichiarare la decadenza per ingannevolezza sopravvenuta e/o per non uso dei medesimi, e per l'effetto inibirne l'uso all'attrice;

In via riconvenzionale subordinata:

3) Dichiarare la decadenza per non uso con riferimento ai veicoli di locomozione nautici dei marchi attorei registrati anche per tali veicoli;

In via istruttoria e di integrazione istruttoria:

4) Ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi i seguenti capitoli di prova per testi:

1) "Vero che nel febbraio 2007, nel corso di una riunione tenutasi a Pesaro la Benelli QJ e la Hydrospace Handels-und Produktions GmbH & Co KG prendevano accordi per la costituzione della Benelli Motori s.r.l. (ora Benelli s.r.l.) che indicavano i sig.ri Pierluigi Marconi e Christian Schwaighofer come futuri amministratori di tale società e prevedevano altresì che anche i settori finanziario e marketing della medesima società sarebbero stati coordinati da coppie di soggetti designati dalle due società e cioè rispettivamente dalla dott.ssa Susanna Carloni e dal dott. Davide Meccanici per la Benelli QJ e dal dott. C. Resch e dal dott. G. Gindl per la Hydrospace Handels-und Produktions, mentre il dott. Claudio Nuzzo della Benelli QJ. avrebbe svolto una funzione di supporto dell'attività della società Benelli Motori s.r.l. in Italia, il tutto come dalla e-mail in data 23 febbraio 2007 dall'ing. Christian Schwaighofer della Hydrospace Handels-und Produktions GmbH & Co KG all'ing. Pierluigi Marconi e alla dott.ssa Susanna Carloni della società Benelli QJ, di cui al doc. 7 di parte convenuta, che si rammostra al teste";

2) "Vero che in data 20 febbraio 2007 la dott.ssa Susanna Carloni della società Benelli QJ provvedeva ad aprire il conto corrente da utilizzare per il bonifico bancario relativo al versamento del capitale sociale della Benelli Motori s.r.l. (ora Benelli s.r.l.) e sollecitava la Hydrospace Handels-und Produktions GmbH & Co KG a trasferire al più presto la somma di Euro 100.000, corrispondente all'intero capitale sociale, su detto conto, di cui forniva le coordinate, il tutto come dalla e-mail in data in data 20 febbraio 2007 inviata dalla dott.ssa Susanna Carloni della società Benelli QJ al dott. Christian Schwaighofer della Hydrospace Handels-und Produktions GmbH & Co KG ed all'ing. Pierluigi Marconi della stessa Benelli QJ, di cui al doc. 8 di parte convenuta, che si rammostra al teste";



3) *“Vero che, nel corso di un incontro tenutosi in data 19 maggio 2009 ed al quale furono presenti l'ing. Pierluigi Marconi e i signori Stefano Michelotti, Paolo Lucarelli, Lino Quartieri, Alfons Sieber e Gregor Dietachmayr, la HRS Benelli GmbH (già Hydrospace Handels- und Produktions GmbH & Co KG) e la Benelli QJ discussero dei problemi indicati di cui alla ‘Agenda of Meeting’ intitolata ‘Engine development projects’, di cui al doc. doc. 13 di parte convenuta, che si rammostra al teste, ed in particolare dei problemi ivi indicati di rotture, malfunzionamenti, inefficienze, perdite di potenza e pressione, precoce usura dei componenti evidenziatisi a carico dei motori forniti dalla Benelli Motori QJ alla HRS Benelli GmbH”;*

4) *“Vero che, per tutto il corso del rapporto tra la Benelli Motori QJ e da questa forniti alla HRS Benelli GmbH (già Hydrospace Handels- und Produktions GmbH & Co KG) oggetto del contratto di cui al doc. 14 di parte convenuta, che si rammostra al teste, sia nella fase di progettazione, messa a punto e verifica di funzionamento a seguito dell'installazione su prototipi delle moto d'acqua, sia nella fase di produzione e commercializzazione di queste ultime ai clienti finali, i motori realizzati dalla Benelli Motori QJ e da questa forniti alla HRS Benelli GmbH (già Hydrospace Handels- und Produktions GmbH & Co KG) in adempimento del predetto contratto presentarono problemi di malfunzionamento e rotture di parti, tra cui segnatamente, fra l'altro, problemi con le valvole, i sistemi di raffreddamento dell'olio, i basamenti del radiatore dell'olio, gli alberi a manovella, gli alberi motore, le candele, i serbatoi di espansione dell'acqua, la pompa di pressione dell'acqua, i volani, i vasi di espansione le valvole di allungamento, la filettatura delle staffe, la pressione e temperatura dell'olio, le perdite di olio dal radiatore, il grippaggio dei pistoni ed il loro raffreddamento, il bilanciamento, le prestazioni in curva, la tenuta del motore in relazione alle performance dei cilindri, la velocità raggiunta dal natante, le perdite di pezzi come le viti posteriori; vero che tali problemi vennero segnalati e contestati dalla HRS Benelli GmbH (già Hydrospace Handels- und Produktions GmbH & Co. KG) alla Benelli Motori QJ man mano che si presentavano, come dalle e-mails di cui ai docc. 10-12 di parte convenuta, che pure si rammostrano al teste”;*

5) *“Vero che a seguito della commercializzazione delle moto d'acqua che montavano i motori realizzati dalla Benelli Motori QJ e da questa forniti alla HRS Benelli GmbH (già Hydrospace Handels- und Produktions GmbH & Co KG) in adempimento del contratto di cui al doc. 14 di parte convenuta, che si rammostra al teste, la HRS Benelli GmbH (già Hydrospace Handels- und Produktions GmbH & Co KG) e la Benelli s.r.l. (già Benelli Motori s.r.l.) ricevettero reclami da tutti gli acquirenti per rotture di pezzi o dell'intero motore, con richiesta di riparazione o di sostituzione del natante acquistato; e che tali situazioni vennero portate a conoscenza della Benelli QJ sia verbalmente, sia con le e-mails di cui al doc. 12 di parte convenuta, che pure si rammostrano al teste”;*



6) *“Vero che a carico dei motori forniti dalla Benelli QJ in base al contratto di cui al doc. 14 di parte convenuta, che si rammostra al teste, si manifestarono problemi di malfunzionamento e rotture, come dai docc. 10-11 di parte convenuta che pure si rammostrano al teste; che gli acquirenti delle moto d'acqua che montavano tali motori inviarono alla Benelli s.r.l. reclami e richieste di riparazione o sostituzione del natante, come dal doc. 12 di parte convenuta, che pure gli si rammostra; e che quindi la Benelli QJ, ed in particolare l'ing. Pierluigi Marconi, Direttore tecnico di quest'ultima fino al luglio 2010 e amministratore della Benelli s.r.l. fino al 13 aprile 2010, vennero informati che in conseguenza di ciò le moto d'acqua commercializzate dalla Benelli s.r.l. avrebbero montato il motore precedentemente utilizzato per le moto d'acqua della HRS Benelli GmbH; e che la Benelli QJ, ed in particolare l'ing. Pierluigi Marconi, prestò il proprio consenso a tale sostituzione”.*

Si indicano come testimoni su tutti i capitoli i signori

Alfons Sieber e Josef Lasselsberger, presso LB Engineering GmbH;

5) *Confermare il rigetto delle istanze istruttorie e di integrazione istruttoria avversarie, in quanto inammissibili e/o irrilevanti;*

In ogni caso:

6) *Condannare l'attrice a rifondere alla convenuta il compenso professionale e le spese vive, oltre IVA e CPA come per legge”.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 22/2/2012 la società Benelli Q.J. s.r.l., società appartenente al gruppo cinese Quinjiaang, attivo nella produzione e commercializzazione di motocicli, premesso che:

- il 30/9/2005 si era resa cessionaria dell'azienda della società Benelli S.r.l. in liquidazione e con essa dell'intero portafoglio marchi registrati (docc. nn. 4 e 5 parte attrice);
- in data 13/5/2006 Benelli Q.J. s.r.l. stipulava con la società austriaca Hydrospace Handels, società di produzione e commercializzazione di moto d'acqua, un contratto avente ad oggetto un rapporto di collaborazione finalizzata allo sviluppo di un'unità motore per una moto d'acqua Hydrospace, che consentiva alla stessa Hydrospace di utilizzare il marchio Benelli *“for the engine... for Hydrospace Water Crafts”* (doc. n. 6 parte attrice);
- l'esecuzione del suddetto motore d'acqua sarebbe stata in una fase di stallo dal momento che gli ultimi motori venduti dall'odierna parte attrice in esecuzione del contratto risarebbero al 2009;
- in data 12/1/2010 e 18/7/2011 la Benello Q.J. s.r.l. concedeva in subaffitto alla convenuta i locali dalla stessa occupati in Pesaro (docc. nn. 8 e 9 parte attrice);
- in tale occasione la società Benelli Q.J. S.r.l. si avvedeva come la Benelli S.r.l., oltre ad utilizzare con denominazione sociale il nome Benelli, ne utilizzava anche i marchi (doc. n. 10 parte attrice);



- tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio la Benelli S.r.l. al fine di sentir accertare e dichiarare la contraffazione dei marchi figurativi e denominativi “Benelli”, nonché il compimento atti di concorrenza sleale a danno della società Benelli J.Q., con consequenziali pronunce di inibitoria dell’uso dei marchi asseritamente contraffattori e dei pretesi illeciti concorrenziali, ordine di ritiro dal commercio del materiale pubblicitario recante i segni contestati, fissazione di una penale, condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi, con liquidazione in separato giudizio e pubblicazione dell’emenanda sentenza.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/6/2012 si costituiva la Benelli S.r.l. chiedendo in via principale il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale chiedeva che venisse dichiarata la nullità per inganno del pubblico della cessione dei marchi “Benelli” intervenuta nel 2005 in quanto diretta a far beneficiare ingiustamente la società cinese cessionaria della reputazione connessa alla tradizione produttiva italiana dell’antica Benelli; e comunque la decadenza per ingannevole sopravvenuta degli stessi marchi, in seguito al loro uso per prodotti cinesi, e comunque per non uso per veicoli diversi dalle motociclette.

1. Sulla inammissibilità della memoria 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice

Non può essere accolta la domanda di declaratoria di tempestività della memoria 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. e di rimessione in termini per il deposito della suddetta memoria avanzata da parte attrice in quanto la memoria è stata depositata tardivamente.

L’art. 13 D.M. 44/2001 precisa che i documenti informatici entrano a far parte del dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia e che qualora la ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Nel caso di specie è provato che parte attrice ha comunicato la memoria 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. in data 30/11/2012 ore 14:09 (doc. 16 parte convenuta) anziché il 29/11/2012 entro le ore 14:00. Appare pertanto evidente lo spirare del termine del 29/11/2012, avendo la parte provveduto all’invio telematico il giorno successivo.

La causa pertanto viene decisa sulla base delle risultanze istruttorie acquisite ritualmente al giudizio, in forza della documentazione prodotta con l’atto di citazione (fascicolo parte attrice, docc. 1-13) .

2. La presente controversia ha ad oggetto l’utilizzo dei marchi figurativi nonché del marchio denominativo BENELLI nella titolarità di Benelli Q.J. da parte della convenuta Benelli s.r.l. già Benelli motori Srl, società questa costituita nel marzo 2007 dall’austriaca Hydrospace Handels und Produktion GmbH (poi LB Engineering GmbH) e con cui la Benelli QJ aveva stipulato nel maggio del 2006 un contratto avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di moto d’acqua (doc. 6).



Assume parte attrice che il contratto intervenuto tra le parti aveva dato corso al contenzioso in essere innanzi al tribunale ordinario di Pesaro (n. R.G. 2245/12) avente ad oggetto la domanda dalla stessa introdotta avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in forza dell'asserito inadempimento del rapporto di fornitura in essere tra le parti; subito dopo l'instaurazione del rapporto di collaborazione tecnica per la fornitura dei motori alla Hydrospace, la stessa società attrice aveva constatato l'utilizzo da parte della società Benelli s.r.l. dei segni distintivi dell'esponente ovverosia: i) l'utilizzo del marchio denominativo all'interno della propria denominazione sociale della convenuta; ii) l'utilizzo di un marchio misto composto da due rami di alloro incrociati tra loro in semicerchio con cinque stelle alla base e al centro il nome Benelli racchiuso in un cerchio (doc. 12) esattamente uguale al marchio figurativo cosiddetto bollo della Benelli Q.J.

In particolare dalle ricerche operate tramite il sito WIKIPEDIA relative a Hidrospace risulta pubblicamente indicato che "HYdrospace nel 2007 avrebbe cambiato nome in HRS Benelli a seguito dell'acquisizione di Benelli motori, correlata ma non affiliata Benelli fucili e Benelli Motocicli", con riferimento ad un Benelli Group non meglio precisato, nella cui Homepage risulta evidenziato a tutto campo il marchio figurativo Benelli c.d. bollo inscritto all'interno di due rami d'alloro.

Ciò posto, ritiene il Collegio che risulti comprovato in atti l'utilizzo da parte della convenuta dei marchi Benelli nelle pagine del sito Web, sia con riferimento al marchio figurativo Bollo, sia con riferimento alla ragione sociale di Benelli srl, cosicché non pare lecito al riguardo nutrire alcun dubbio in ordine alla palese identità dei marchi e al loro non assentito utilizzo: ed invero, i marchi sono identici a livello visivo, concettuale e fonetico, coincidendo interamente nel loro elemento denominativo "BENELLI", essendo irrilevante ogni altro elemento figurativo annesso al marchio della convenuta.

3. Nel costituirsi in giudizio, la difesa di parte convenuta ha dedotto l'intervenuta decadenza per non suo del marchio "Bollo" limitatamente ai veicoli natanti in quanto per quanto ricompresi nella classe merceologica n.12, non sarebbero stati ad oggi prodotti dalla Benelli QJ.

La domanda va disattesa in quanto non pare seriamente dubitabile che il marchio Benelli possa essere annoverato tra i marchi che godono di rinomanza per la lunga storia industriale e motoristica che ne ha caratterizzato nel tempo la diffusione presso il pubblico dei consumatori, superando così ogni problematica connessa alla dedotta non affinità in forza del chiaro disposto dell'art. 20, comma 1 lett. c) C.P.I. non senza osservare - per completezza motivazionale - come la difesa di parte convenuta invero riproduca una nozione di affinità ormai superata dall'evoluzione dell'economia e disattesa dalla migliore dottrina e giurisprudenza in favore di una valutazione non più fondata su criteri strettamente merceologici (degradati a mero indice di una possibile riconduzione dei prodotti o servizi alla medesima fonte) ma incentrata sulla relazione consumeristica veicolata dal marchio. Muovendo da tale ottica ed in coerente continuità con l'orientamento più volte espresso dal Tribunale (cfr. sentenza 2 maggio 2008), non pare



invero dubitabile la relazione di affinità esistente tra il settore dei motocicli e il settore delle moto d'acqua, caratterizzato da un'unità propulsiva di chiara derivazione comune con annesso valore tecnologico veicolato dal marchio, come del resto evidenziato nella notoria (art 115, comma 2° c.p.c.) com-presenza dei maggiori players a livello globale su entrambi i mercati di riferimento.

4. Giudizio non diverso va del pari espresso con riferimento alla domanda formulata da parte convenuta, avente ad oggetto l'accertamento della decettività del marchio Benelli.

Assume in particolare la difesa della convenuta che: i) l'acquisto del marchio da parte dell'attrice - avvenuto unitamente al compendio aziendale della vecchia Benelli s.r.l. all'epoca in liquidazione - costituisce inganno per le evidenti minori connotazioni tecnologiche insite nei prodotti contraddistinti dal medesimo marchio, connotazioni pur essenziali all'apprezzamento del pubblico in forza della previsione di cui all'art. 23, comma 4°, CPI e all'articolo 14, comma 2 lett. a); ii) la Benelli Q.J. opera sotto i segni distintivi acquisiti senza informare adeguatamente il pubblico del mutamento intervenuto, rivendicando impropriamente a sé quel patrimonio di tradizioni e di italianità appartenente alla vecchia Benelli, nell'intento di assicurarsi un legame con il pubblico dei consumatori non più fondato su quei presupposti di qualità e italianità presenti nella originaria relazione con il mercato. Muovendo da tali premesse, chiede accertarsi la nullità del contratto di cessione dell'azienda Benelli ovvero dichiararsi la decadenza dall'uso del marchio in capo all'attrice, per sopravvenuta decettività del marchio Benelli.

L'assunto difensivo non merita accoglimento in assenza di ogni presupposto dell'invocata decadenza.

Rileva in via preliminare il Collegio come il c.d. statuto di non decettività del marchio (prima assicurato nella legge del '42, dagli artt.11, 15 comma 2, 18, n. 5 e 47 n. 2 l.m., novellato dall'art. 41 nel '92) ha registrato negli anni un processo di *assolutizzazione* interessando anche settori contigui al diritto industriale quale la disciplina della pubblicità come assicurata dal Codice del Consumo che ha visto modificati dal d.lgs. 146/2007, gli artt. 18-27 *quater* del Titolo III in attuazione della direttiva comunitaria 2005/29 dell'11 maggio 2005.

Già nel vigore della legge marchi del 42, si operava una netta distinzione tra marchio in se ingannevole (in ordine al quale era controversa la decadenza per contrarietà alla legge: in tal senso, Trib. Milano 20 ottobre 1997, in Giur. Ann. Dir. ind., 976/1) e uso ingannevole del marchio, sanzionabile con la sola inibitoria e l'ordinaria azione risarcitoria, senza peraltro addivenirsi all'irrogazione della decadenza nel presupposto di un possibile successivo utilizzo corretto da parte del suo titolare.

Nel diritto dei marchi vigente, lo statuto di non decettività definisce l'insieme di regole conformative di una vasta area del diritto industriale, che assegna una più accentuata rilevanza alla fenomenologia dell'inganno nel diritto dei marchi: causa di nullità (art. 25.1.b. c.p.i.) e al contempo, di decadenza (art. 26.1.b c.p.i.); divieto d'uso ingannevole del marchio (art. 21, comma 2, CPI) e al contempo, limite alla sua circolazione (art. 2373 c.c. e art. 23, comma 4° c.p.i.). Disposizioni di analogo contenuto sono del resto



presenti nel Regolamento n. 94/40/CE alle lettere f), g), h) ed i) dell'art. 7, comma 1°, sia pur contemplando solo l'ipotesi del marchio contrario all'ordine pubblico e al buon costume e non anche l'ipotesi di marchio contrario alla legge, propria del nostro ordinamento.

Non è questa la sede per un'analisi teorica delle problematiche poste dal tessuto normativo in sintesi delineato, quali insite nei tentativi di distinzione delle ipotesi di ingannevolezza intrinseca e sopravvenuta del marchio per il suo significato lessicale (sanzionate rispettivamente da nullità e decadenza ex art. 14, comma 1 e comma 2) ovvero di uso ingannevole del marchio in sé non decettivo, riconducibile viceversa all'ipotesi di cui all'art. 23 C.P.I. ultimo comma ovvero alla più generale ipotesi di slealtà concorrenziale prevista dall'art. 21 c.p.i. con correlate sanzioni, non senza osservare sia pur in *obiter* come ogni distinzione sistematica appaia non sorretta da un elemento testuale dirimente e lontana dall'evoluzione del marchio come **veicolo comunicativo** della provenienza imprenditoriale del prodotto e delle informazioni che lo stesso associa per storia e sedimentazione consumeristica.

Tanto nel sistema anteriore quanto nel diritto vigente, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'operare una sostanziale distinzione delle ipotesi di marchio ingannevole, quali:

- a) segno significativo rispetto ad una qualità del prodotto (Cass. 9 aprile 1996 n. 3276, caso Cotonelle, Cass. 26 marzo 2004 n. 6090, caso Parmacotto) oppure indicativo di un origine del prodotto rilevante per il consumatore (Cass. 23 gennaio 1993 n. 3276, caso New England) senza che il prodotto ne assicuri il significato o l'indicazione, ovvero marchio divenuto decettivo a seguito dell'uso per prodotti di provenienza diversa rispetto a quella suggerita dal segno;
- b) segno in sé non ingannevole, il cui utilizzo realizza un inganno per il consumatore per le vicende che ne connotano la sua utilizzazione, come nelle ipotesi di marchio costituito dal patronimico nel settore della moda laddove il suo utilizzo lasci intendere la permanente collaborazione stilistica del suo ideatore, collaborazione invece cessata.

Ciò posto, e venendo ad esaminare la prima delle domande proposte dalla convenuta in riconvenzionale, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di cessione del marchio Benelli ex art. 23, ult. Comma, c.p.i., va in sintesi osservato come la norma richiamata riproduca sostanzialmente quanto già previsto dall'art 15, comma 2° L.M.: si era allora discusso se la norma mirasse ad impedire al cessionario un deterioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi oggetto di privativa ovvero se il divieto dovesse essere letto in correlazione al principio di circolazione vincolata dell'azienda o del ramo d'azienda cui il marchio ineriva, nel senso che solo la circolazione degli elementi essenziali ad assicurare il mantenimento della qualità dei prodotti o dei servizi impedisse di ravvisare gli estremi di un uso ingannevole del marchio.

Nel regime introdotto dalla riforma del 92, si è ritenuto che l'art. 23, 4° comma, C.P.I. recepisce la prima delle interpretazioni ricordate, imponendo al cessionario o al licenziatario un obbligo di mantenimento del



livello qualitativo del prodotto, sanzionandone la violazione con la decadenza e con le misure di cui all'art. 21 C.P.I.

Orbene, pur nell'autorevolezza dell'indicazione teorica, appare coerente con la previsione normativa in esame assegnare alla stessa funzione di sanzionare con la nullità la sola ipotesi in cui il trasferimento o la licenza del marchio realizzino un inganno al pubblico in quanto il prodotto o il servizio per cui viene usato risulta inscindibilmente connesso alla persona del suo primo titolare ovvero al ramo d'azienda o ai beni materiali non ceduti in quanto laddove si privilegiasse la lettura indicata (ovverosia previsione volta ad assicurare il livello qualitativo dei beni o servizi prodotti nel trasferimento del marchio) non risulta agevole definirne in concreto i tratti differenziali rispetto alla decadenza comminata dall'art. 14, comma 2° c.p.i.: la condotta sanzionata è l'inganno realizzato dal suo titolare, essendo irrilevante ai fini della decadenza se a realizzarla sia il titolare originario ovvero il cessionario dello stesso.

Orbene, con riferimento al marchio in esame, caratterizzato dall'assoluta qualità di ideazione e realizzazione ingegneristica delle componenti meccaniche e telaistiche dei prodotti, appare invero evidente come non ricorrano gli estremi dell'invocata nullità in quanto alcun nesso di indissolubilità personalistica è dato ravvisare nel marchio in esame rispetto al suo originario titolare, avendo la società cedente superato da tempo ogni dinamica organizzativa connessa alla persona del primo imprenditore, per proporsi al mercato come soggetto industriale complesso ed articolato.

Giudizio più articolato va invece svolto con riferimento alle ulteriori domande formulate dalla convenuta, con riferimento all'ipotesi di decadenza per decettività del marchio prevista dall'art. 14 CPI.

In primo luogo, osserva questo Collegio come, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa di parte attrice, la decadenza prevista dall'art. 14/2 non ha ad oggetto le sole ipotesi di marchio reso definitivamente decettivo dall'uso ingannevole, in quanto nell'interpretazione proposta, l'uso ingannevole (id est, una condotta realizzata dal suo titolare) assurge ad alterazione definitiva del segno fino a realizzare un'irrimediabile contraddizione tra suo contenuto espressivo e i prodotti e/o i servizi per i quali esso è stato registrato, non potendo irrogarsi la sanzione della decadenza alle ipotesi di uso ingannevole di un marchio non ingannevole in sé. La lettura proposta restringe immotivatamente l'estensione della decadenza ad ipotesi estreme, di difficile riscontro pratico, non senza osservare come il valore sanzionatorio insito nella decadenza mira ad assicurare il costante rispetto delle aspettative riposte dal pubblico dei consumatori nel marchio.

In tale quadro appare corretto ritenere che lo statuto di non decettività del marchio costituisca momento significativo dell'evoluzione del diritto dei segni distintivi e del diritto dei consumatori, evitando processi di semplificazione compartimentale lesivi delle reali dinamiche sottese al marchio nell'economia post-industriale: **il titolare del marchio è pertanto chiamato ad un'opera di costante verifica della coerenza tra comunicazione veicolata dal marchio e prodotti o servizi dallo stesso contraddistinti**



rilevanti per il consumatore, provvedendo ad adeguare la comunicazione e con essa le aspettative del pubblico, alla mutata qualità dei propri prodotti e servizi.

Ritiene pertanto il Collegio che alla lettura dello statuto della non decettività del segno, deve provvedersi muovendo dal contesto economico in cui è chiamato ad operare come limitazione ultima ed ineludibile, essendo ormai sempre più frequenti i fenomeni di riorganizzazione industriale dei grandi gruppi, di delocalizzazione produttiva, di gestione cooperativa tra soggetti industriali diversamente organizzati su scala globale, di internazionalizzazione dei processi produttivi relativi a prodotti contraddistinti dal medesimo marchio. L'impresa moderna nasce e si sviluppa in uno scenario sempre più internazionale, decidendo di volta in volta quali attività esternalizzare e anche dove localizzarle, quali fasi della catena del valore mantenere entro i confini aziendali e quali affidare ad altri e altrove, preservando peraltro in un mercato concorrenziale globalizzato, la propria relazione con il pubblico assicurata dai marchi.

Le previsioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) e all'art. 26, lett. b) definiscono pertanto un regime confinario di decettività la cui mobilità interpretativa è per intero iscritta all'interno del significato assunto dal marchio nella società industriale del terzo millennio.

Ciò posto, va del pari rilevato che non vi è in atti prova – né tantomeno assume rilevanza ai fini qui considerati il capitolato istruttorio articolato da parte convenuta, attinente alle vicende connesse all'esecuzione del contratto intercorso tra le parti - che possa assurgere agli estremi invero estremamente rigorosi e conclusivi dell'inganno, prova di cui era onerata la stessa parte che si è limitata alla deduzione del tutto semplicistica - di una asserita e non comprovata decadenza dei prodotti in quanto realizzati in Cina. In particolare, la difesa di parte convenuta si è limitata a contestare che il messaggio di italianità insito nel marchio Benelli, testimonianza di un legame con la tradizione e la storia dell'industria motociclistica del nostro Paese, risulti vanificato dal gigantismo industriale del colosso cinese, capace di produrre n. 1.200.000 motociclette all'anno, con una forza lavoro di 14.000 dipendenti (cfr. pagg. 26 e ss comparsa conclusionale).

A fronte di tale semplicistico quadro ricostruttivo, di per sé elusivo di ogni onere probatorio, la società attrice ha positivamente comprovato in atti:

- a) l'acquisizione dell'azienda della vecchia Benelli da parte del gruppo cinese QianJang risulta oggetto di diffusa trattazione giornalistica, rendendo così partecipe il mercato del subentro della nuova proprietà e della sua correlazione con il produttore cinese: per un'impresa industriale del livello della Benelli, caratterizzata da una lunga e travagliata storia industriale, ormai prossima alla chiusura, l'informazione al pubblico appare sufficiente ad assicurare l'esatta comprensione della nuova organizzazione produttiva, al pari di quanto avvenuto per altre realtà industriali europee;
- b) risulta comprovato in atti che la società attrice mantiene in Pesaro un'unità produttiva e un nucleo progettuale, garanzia questa sufficiente a contrastare quanto unilateralmente asserito dalla convenuta in



ordine alla perdita di ogni requisito di italianità del prodotto: invero, nei processi di delocalizzazione, la ricerca di economie nei costi industriali si realizza mediante scissione del processo produttivo in fasi, assicurando peraltro che le fasi di innovazione e progettazione del prodotto si avvalgano del Know how culturale e del capitale umano sedimentato nella storia industriale dall'impresa;

c) non risulta in alcun modo comprovata in atti una variazione qualitativa e comunque sensibile nei prodotti immessi sul mercato a marchio Benelli dalla società attrice, non potendo assurgere a motivo di decadenza per sopravvenuta decettività del marchio la semplice acquisizione da parte di un gruppo di livello internazionale, indice semmai della rilevanza assunta dal marchio e delle potenzialità ulteriori connesse alla sua diffusione sui mercati.

5. La difesa di parte convenuta ha del pari dedotto la convalidazione a suo vantaggio del marchio Benelli per la tolleranza manifestata dalla Benelli Q.J. al suo utilizzo per cinque anni consecutivi.

L'assunto non riveste pregio in quanto non risulta per intero assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa convenuta quanto ad elementi costitutivi della convalidazione, solo genericamente richiamati, non senza rilevare come le vicende contrattuali in essere tra le parti ovverosia il contratto di sviluppo congiunto per la realizzazione di moto ad acqua (cfr. contratto in data 13 maggio 2006: doc. 7 parte attrice), costituiscano ragione sufficiente per ritenere che nessuna tolleranza possa considerarsi insita nella condotta osservata dalla società attrice in ragione della piena riconducibilità della stessa a previsione contrattuale (cfr art. 7 cit. contratto) quantomeno fino all'insorgere delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti, oggetto del giudizio introdotto nel 2012 innanzi al Tribunale di Pesaro.

Devono pertanto trovare accoglimento le domande attrici, demandandosi ad altro giudizio ogni domanda risarcitoria con rigetto di ogni domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.

Deve in particolare, inibirsi alla società convenuta l'utilizzo del marchio invocato dalla società attrice, con presidio di € 1.000,00 per ogni inosservanza giornaliera alle statuizioni della presente sentenza.

Deve del pari provvedersi ai sensi dell'art. 120 c.p.c. alla pubblicazione della presente sentenza, da effettuarsi, limitatamente al dispositivo, su due quotidiani nazionali, La Repubblica e Il Corriere della Sera, nonché sulle riviste di settore "Motociclismo" e "Motosprint", per due giorni/numeri consecutivi a caratteri doppi rispetto al normale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a norma del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, che è applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

La sentenza è munita di formula per legge.

PQM

Il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, definitivamente pronunciando nella causa avente **R.G. n. 2987/2012** come introdotta con atto di citazione notificato in data 22.02.2012 da Benelli Q.J. s.r.l. in danno della Benelli s.r.l., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



1. in accoglimento delle domande attrici:

- accerta e dichiara che l'uso dei marchi "Benelli" (registrati ai nr. 945960, nr. 0001234065, nr. 00683479) da parte della convenuta Benelli s.r.l. per la commercializzazione, e promozione di moto d'acqua, costituisce contraffazione dei marchi della società attrice, nonché attività di concorrenza sleale;
 - accerta e dichiara che l'utilizzo come denominazione e ragione sociale, insegna, dominio aziendale da parte di Benelli s.r.l. dei marchi Benelli costituisce violazione del diritto all'unitarietà del segno distintivo "Benelli" ex art. 22 C.P.I.,
 - inibisce alla convenuta Benelli s.r.l. l'uso dei marchi Benelli in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione di moto d'acqua, con presidio di € 1.000,00 per ogni inosservanza giornaliera alle statuizioni della presente sentenza;
 - inibisce alla convenuta Benelli s.r.l., ogni ulteriore compimento degli atti di concorrenza sleale;
 - ordina alla Benelli s.r.l. il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale utilizzato per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione di moto d'acqua "watercrafts" con il segno "Benelli" e i marchi "Benelli";
 - ordina ai sensi dell'art. 120 c.p.c. la pubblicazione della presente sentenza, limitatamente al dispositivo, su due quotidiani nazionali, La Repubblica e Il Corriere della sera, nonché sulle riviste di settore "Motociclismo" e "Motosprint", per due giorni/numeri consecutivi a caratteri doppi rispetto al normale, il tutto a spese della convenuta;
2. rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla società B-Design s.r.l. in liquidazione, già Benelli s.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3. condanna la società convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in €. 450,00 per spese ed € 15.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
4. la sentenza è munita di formula per legge.

Bologna, 20 giugno 2014

Il Presidente est.

Dott. Pasquale Liccardo

