

Tutela del marchio complesso, legittimazione ad agire e valutazione delle singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, 24 ottobre 2013. Presidente Marina Tavassi . Estensore Silvia Giani.

Tutela del marchio - Condizione dell'azione - Legittimazione ad agire - Allegazione della titolarità del rapporto di licenza

L'allegazione della titolarità del rapporto di licenza da parte di chi agisce per fare valere un diritto volto alla tutela del marchio è sufficiente per affermare l'esistenza della condizione dell'azione (o presupposto processuale che sia, essendo sol questione terminologica e non rilevante al fine del decidere, la differenziazione d'inquadramento dottrinale) della legittimazione ad agire, ricordando che la sussistenza della condizione dell'azione va valutata in chiave di prospettazione (ex plurimis, Cass. 6132/2008; Cass. 11284/2010, secondo cui "la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio"), che la coincidenza soggettiva sotto il profilo attivo tra colui che ha proposto la domanda e colui che si è affermato titolare del diritto, comporta di per sé la sussistenza della legittimazione ad agire, laddove, per giurisprudenza pacifica e consolidata, il difetto della relativa allegazione è rilevabile di ufficio, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attenendo al merito della causa, è oggetto di eccezione in senso proprio e deve, pertanto, essere eccepita in comparsa di risposta.

Marchio - Giudizio di contraffazione - Marchio complesso - Valutazione delle singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva - Rilevanza dell'uso esclusivo

Il giudizio di contraffazione di marchio complesso richiede una valutazione che tenga conto delle singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva, ove l'autonoma efficacia distintiva della componente raffigurativa del segno può essere confermata dal suo uso esclusivo.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli allegati al verbale d'udienza del 29 maggio 2013 e cioè:

Il difensore dell'attrice ha chiesto e concluso:

NEL MERITO :

Riproduzione riservata

A) previa declaratoria che l'uso del disegno muso diB. così come associato alla parte denominativa THE ORIGINAL H. nelle registrazioni nazionali (n.1211165 depositato in data 02.08.2006) nonché comunitarie (n.71155868, depositato in data 31.07.2008, n.7094584 depositato in data 25.07.2008) di tale marchio complesso "B. ", costituisce violazione dei diritti derivanti alla S.p.a. It., con sede in San Pietro in Gù (PD) dai seguenti marchi:

MARCHIO N. REG.NE CLASSE

Comunitario 2113694 19.08.2002 3-18-24-25

Comunitario 4460622 30.06.2006 14-21-35

Giappone 4787627 16.07.2004 20

Giappone 4795497 20.08.2004 3-18-24-25

Sud Corea 400678935 19.09.2006 14-18-25

e per gli effetti accogliere definitivamente le domande formulate e per gli effetti confermare l'inibitoria ai convenuti dell'ulteriore utilizzazione in qualunque forma come marchio del disegno muso diB. così come associato alla parte denominativa THE ORIGINAL H. nelle registrazioni nazionali (n.1211165 depositato in data 02.08.2006) nonché comunitarie (n.71155868, depositato in data 31.07.2008, n.7094584 depositato in data 25.07.2008) di tale marchio complesso, fissando a titolo di penale la somma di € 100,00 per ogni capo di abbigliamento importato o commercializzato in violazione di detta inibitoria;

2. Confermare il sequestro dei capi di abbigliamento ed accessori recanti il disegno di " muso diB. utilizzato per se stesso quale marchio, e cioè in quanto non associato alla parte denominativa del marchio dei convenuti e per gli effetti disporre la distruzione dei predetti capi a carico ed a cura dei convenuti, facultando la società attrice a provvedervi, in mancanza , in proprio con spese a carico dei convenuti ;

3.inibire ai convenuti la fabbricazione, l'offerta in commercio, l'uso, l'importazione, l'esportazione dei capi di abbigliamento ed accessori contraddistinti dai marchi "H. the original" e "the original H.", contraffazione dei marchi "muso diB." di titolarità della società attrice;

4. inibire ai convenuti l'uso, nei materiali promozionali e informativi e in ogni altra pubblicazione di qualunque informazione o dato tecnico e/o commerciale riservato, comunque ottenuti, di proprietà esclusiva della società attrice;

5. fissare una somma ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

6. disporre, a spese dei convenuti e a cura della società attrice la pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 ore" e "La Repubblica", per due volte consecutive e su un quarto di pagina, nonché sul sito internet della B. S.r.l. www.H..it e per gli effetti disporre una sanzione non inferiore ad Euro 2.500,00 nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, per ogni singola, ulteriore, violazione di quanto disposto dall'emananda sentenza e/o per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;

7.accertare e dichiarare che la condotta della B. S.r.l. e del sig. R. A. integra, altresì, una fattispecie di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. a danno della S.p.a. It.;

8. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte della S.p.a. It., per le violazioni e contraffazione di cui in premessa, che saranno quantificati in corso di causa a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede e comunque in via subordinata in via equitativa.

9. in ogni caso, condannare i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione degli utili realizzati in ragione della contraffazione, nella misura in cui eccedono il risarcimento del danno di cui sopra, in conformità a quanto disposto dall'art. 125, comma terzo, c.p.i.;

10. Condannare, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi sia della fase cautelare che di quella di merito oltre magg. 12,50% IVA e CAP.
IN VIA ISTRUTTORIA

A) disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio che confermi la sussistenza della contraffazione dei marchi azionati dichiarando sin da ora disponibile a mettere a disposizione del nominando CTU, se opportuno e necessario, capi di abbigliamento campione in suo possesso.

B) Disporre CTU contabile diretta ad accertare ed a quantificare, attraverso le fatture, bolle di accompagnamento, registrazioni contabili ed ogni altro documento concernente la vendita dei beni prodotti in contraffazione, i danni arrecati alla società attrice ovvero il volume delle vendite realizzate dalla società S.r.l. B. ed eventualmente dal sig. R. A. nonché individuare i canali di vendita dei prodotti contraffatti, nonché i quantitativi prodotti, importati e/o commercializzati, con il relativo prezzo di vendita e l'utile conseguito dalla convenuta .

C) Ordinarsi ai convenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 bis c.p.i., di fornire informazioni "*sulle reti di distribuzione*" dei prodotti commercializzati in violazione delle privative, nonché dei capi di abbigliamento ed accessori contraddistinti dai marchi "H. the original " e "the original H." commercializzati in violazione delle privative intellettuali ed industriali "muso di B." di titolarità della S.p.a. It. , nonché le ulteriori informazioni di cui all'art. 121 bis c.p.i

D) Ammettersi, ex art. 121 bis c.p.i., interrogatorio formale dei legali rappresentanti *pro*

tempore della convenuta e, onde far loro dichiarare: 1) nominativi e indirizzi di

importatori, licenziatari, distributori, grossisti, rivenditori e di ogni altro partner

commerciale della stessa convenuta coinvolto nella distribuzione o commercializzazione dei capi di abbigliamento contraddistinti dai marchi contraffatti

dalla B. S.r.l.;

Il difensore di B. ha chiesto e concluso:

Voglia l'Ill.mo Collegio adito, *contrariis reiectis*,

accogliere l'eccezione circa la carenza di legittimazione attiva di It. S.p.A., per quanto risulta in atti, ciò anche in considerazione della rilevanza d'ufficio in ogni stato e grado della stessa.

In via preliminare:

autorizzare ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. la chiamata in causa della società Front Cover Fashion Limited, con sede legale in 17, Upper Pembroke Street, Dublin 2, Ireland, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, e per l'effetto emettere idoneo provvedimento per lo spostamento della prima udienza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

nel merito:

in via principale e riconvenzionale:

- (i) accertare e dichiarare la buona fede di B. S.r.l. nella questione oggetto di causa;
- (ii) accertare e dichiarare che non vi è alcuna violazione da parte di B. S.r.l. dei diritti di It. S.p.A. derivanti dai marchi di cui è licenziataria per i quali ha promosso il presente giudizio, né contraffazione, né concorrenza sleale o altro illecito;
- (iii) conseguentemente rigettare tutte le domande *ex adverso* proposte e così riformare l'ordinanza emessa in sede cautelare dal Tribunale di Milano il 13.6.11;
- (iv) accertare e dichiarare l'assenza di capacità distintiva dei marchi per i quali It. S.p.A. è licenziataria e Front Cover Fashion Limited è licenziante (marchi comunitari n. 002113694 registrato il 19.8.2002 classe 3-18-24-25 e n. 4460622 registrato il 30.6.2006, classe 14-21-35), e per l'effetto, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, dichiararne la nullità / decadenza adottando tutti i provvedimenti anche informativi adeguati;

in via subordinata e riconvenzionale:

- (i) previo rigetto delle domande avverse, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertare e dichiarare che i marchi complessi: (i) marchio nazionale denominativo di cui alla registrazione n. 00011211165 del 17.9.2009 per le classi nn. 16, 18, 25 e 26; (ii) marchio comunitario di cui alla registrazione n. 008962862 del 18.3.2010 per le classi nn. 3, 6 e 14; (iii) marchio comunitario di cui alla registrazione n. 007115868 dell'11.2.2009 per le classi nn. 3, 6, 9 e 14; (iv) marchio comunitario di cui alla registrazione n. 007094584 del 11.2.2009 per le classi 16, 18, 25 e 26, non sono confondibili e/o confusori con i marchi per i quali It. S.p.A. ha promosso il presente giudizio, e così, permettere a B. S.r.l. l'uso nella sua raffigurazione complessa;
- (ii) riformare l'ordinanza emessa in sede cautelare dal Tribunale di Milano il 13.6.11;
- (iii) accertare e dichiarare la buona fede di B. S.r.l. nei fatti di causa ed il diritto della medesima ad ottenere il pagamento di quanto speso per fini pubblicitari e promozionali dei propri marchi e per l'effetto, condannare It. S.p.A. al pagamento di € 457.936,00 o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa, il tutto maggiorato da interessi ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;

in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale:

- (i) previo rigetto delle domande avverse, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto di B. S.r.l. all'uso dei marchi: (i) marchio nazionale di cui alla registrazione n. 00011211165 del 17.9.2009 per le classi nn. 16, 18, 25 e 26; (ii) marchio comunitario di cui alla registrazione n. 008962862 del 18.3.2010 per le classi nn. 3, 6 e 14; (iii) marchio comunitario di cui alla registrazione n. 007115868 dell'11.2.2009 per le classi nn. 3, 6, 9 e 14; (iv) marchio comunitario di cui alla registrazione n. 007094584 del 11.2.2009 per le classi 16, 18, 25 e 26), con la sola esclusione della parte figurativa

(rappresentante muso diB.) come da ordinanza del Tribunale di Milano del 13.6.11;

- (ii) accertare e dichiarare la buona fede di B. S.r.l. nei fatti di causa ed il diritto della medesima ad ottenere il pagamento di quanto speso per fini pubblicitari e promozionali dei propri marchi e per l'effetto, condannare It. S.p.A. al pagamento di € 457.936,00 o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa, il tutto maggiorato da interessi ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, anche della fase cautelare. Il difensore del convenuto A. ha chiesto e concluso:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare

Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di parte attrice che non ha documentato la titolarità ad agire in relazione alla pretesa proprietà del marchio industriale, sia in relazione all'attrice che alla asserita licenziante;

- 1) in via preliminare Revocare ogni provvedimento provvisorio emesso dal Giudice della fase cautelare, in particolare revocare l'inibitoria dell'utilizzazione del disegno muso di cane associato alla parte denominativa “THE ORIGINAL H.” e “H. THE ORIGINAL” revocando la penale disposta e il sequestro dei capi di abbigliamento;
- 2) Sempre in via preliminarmente e nel merito Accertare e dichiarare la decadenza dell'odierna attrice It. S.p.A per mancato e prolungato utilizzo del marchio associato alla figura “indefinita” di animale pretesamente B.;

3) nel merito:

a) rigettare tutte le domande avversarie perchè infondate in fatto ed in diritto;
b) dichiarare l'originalità del marchio complesso “H. THE ORIGINAL” e “THE ORIGINAL H.” associato con il disegno di B.;

4) in via riconvenzionale in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di parte convenuta A. R., al risarcimento dei danni da parte attrice cagionati che vengono quantificati nella somma di € 600.000,00 (seicentomila) o altra somma liquidata ex art. 1226 c.c. o, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia o che, comunque, vorrà liquidare in via equitativa.

5) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre ad I.V.A. e C.P.A.;

6) In via istruttoria

1. Ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice onde far dichiarare l'effettivo utilizzo del marchio associato al muso di animale nonché i nominativi ed indirizzi di importatori, licenziatari, distributori, grossisti, rivenditori e di ogni altro partner commerciale della IT. S.p.A. coinvolto nella produzione o commercializzazione o distribuzione dei capi di abbigliamento contraddistinti dal marchio “FAKE LONDON” “FAKE G.” associati al muso di B.;
2. Si chiede ex art. 210 c.p.c. che il Giudice disponga nei confronti della convenuta B. S.r.l. la produzione delle copie degli ordini e delle fatture, nonché eventuali disdette di ordini, a seguito del provvedimento cautelare reso in data 13.6.2011, inerente ai prodotti a marchio “H. THE ORIGINAL” e “THE ORIGINAL H.” di cui al contratto di licenza e gestione marchio 30.3.2009 sottoscritto fra B. S.r.l. e R. A. sub doc. 10;

3. Disporre CTU contabile diretta ad accertare e quantificare il danno complessivamente patito da parte convenuta da determinarsi in tutte le sue componenti, ovvero svalutazione marchio a seguito del provvedimento cautelare reso inter partes in data 13.06.2011, nonché danno da lucro cessante;
4. si chiede, inoltre, ammettersi i seguenti capi di prova:
 - a) Vero che It. S.p.A: prima di incardinare il presente giudizio ha aggiornato, nel 2010, il sito www.fakelondon.com inserendo nella prima pagina, per la primissima volta, la figura di unB. su una sedia barocca (come da documento 7 che si rammostra)
 - b) Vero che H. THE ORIGINAL, già dal 2007 sul proprio sito www.H..it rappresentava il proprio marchio con l'immagine di unB. su una seggiola barocca (come da documento 8 che si rammostra);
 - c) Vero che il marchio FAKE LONDON è rimasto inattivo per oltre tre anni;
 - d) Vero che è stata mai realizzata alcuna Linea di abbigliamento dedicata o contraddistinta con il logo rappresentante il muso stilizzato di animale, sino al 2011.
 - e) Vero che la clientela cui si rivolgono i prodotti THE H. è un pubblico, giovane dinamico e trasgressivo.
 - f) Vero che la clientela cui si rivolgono i prodotti FAKE LONDON è un pubblico, agiato, alla moda, attento al proprio aspetto:

Si indicano a testi: i Sigg.ri 1) Buzzetti Natalia 2) Galantino Massimo entrambi domiciliati per la carica presso R2 FASHION ADV s.r.l. con sede in Milano – 20123 - Via Morigi n. 9;

Ci si oppone in ogni caso alla richiesta di CTU *ex adverso* domandata ed, in particolare,

- I- Ci si oppone alla CTU valutativa esplorativa atta a verificare la “contraffazione dei marchi azionati” rappresentando ciò l’oggetto del giudizio con valutazione che spetta, secondo le prove fornite dalle parti, all’Ill.mo Tribunale, non demandabile ad un consulente.
- II- La richiesta di CTU tecnica per la quantificazione dei danni lamentati appare ingiustificata e non suffragata da alcun indizio tale da far ritenere all’Ill.mo Giudicante di conferire mandato ad un ausiliario, per determinare il *quantum*, che spetterebbe alla parte secondo la ripartizione degli oneri probatori. La mera richiesta di CTU svolta da parte attrice, appare del tutto defatigatoria. Si rammenta, inoltre, che la CTU non è un mezzo di prova, bensì un ausiliario del Giudice, che pertanto dispone della stessa quando lo ritenga necessario. La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cfr.Cassazione civile 4 febbraio 1999, n. 996), attraverso il quale può fondare il proprio convincimento. La CTU non un mezzo di prova di cui le possono disporre, ma è un mezzo istruttorio nella disponibilità del giudice di merito (Cass. 6594/87) e la stessa non è un mezzo di ricerca dei fatti, ma deve

essere soltanto uno strumento di valutazione di fatti già dimostrati (Cass. 364/89).

- III- Inammissibile la richiesta *ex art. 121 bis c.p.i.*, finalizzata al solo scopo di impossessarsi surrettiziamente di informazioni commerciali riservate. Invero la norma di cui all'art. 121 bis condiziona la decisione del Giudicante alla giustificata e proporzionata istanza di parte richiedente, il quale non ha fornito alcuna giustificazione sul punto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto notificato in data 13 luglio 2011 la società It. citava a giudizio la società B. s.r.l. e il sig A., nella rispettiva qualità di licenziataria e di titolare dei marchi complessi, nazionali e comunitari, "the original H.", esponendo che:

- era licenziataria esclusiva dal mese di ottobre 2009 del celebre marchio figurativo "MUSO DI B.", registrato a livello comunitario e internazionale;
- tale marchio figurativo sin dal 2001 costituiva il logo identificativo del celebre marchio "Fake London" di cui la attrice era altresì licenziataria esclusiva;
- It. vantava la titolarità esclusiva dei diritti attribuiti dal detto segno distintivo, oggetto di registrazioni comunitarie (registrazione n 2113694 del 19 agosto 2002 dep in data 2 marzo 2001 nelle classi 3,18,24 e 25 e n 4460622 del 30 giugno 2006 dep in data 27 maggio 2005 nelle classi 14, 21 e 35) ed utilizzate dall'attrice sin dal 1995 nel settore dell'abbigliamento e degli accessori;
- la società B. utilizzava per abbigliamento ed accessori il marchio complesso, denominativo e figurativo, costituito dall'espressione THE ORIGINAL H. e dal disegno del muso di cane terrier del tutto identico a quello da essa utilizzato.
- Tale segno era oggetto di registrazione da parte della convenuta A. nazionale e comunitario.

Ciò premesso, l'attrice, deduceva la contraffazione del segno di cui era licenziataria esclusiva, nonché la concorrenza sleale, chiedendo l'accertamento dell'illiceità delle condotte attribuibili alle convenute, nonché l'inibitoria delle convenute dall'utilizzazione come marchio del disegno muso di B., con sequestro dei capi e risarcimento dei danni.

1.2. Si costituiva la convenuta B. SRL, chiedendo che fossero rigettate le domande formulate nei suoi confronti. Deduceva che:

- i marchi di cui era licenziataria erano connotati da elevata capacità distintiva e pertanto erano marchi forti;
- la componente denominativa prevaleva su quella raffigurativa;
- l'animale raffigurato nel marchio della convenuta aveva diverse differenze rispetto a quello rappresentato nel marchio di cui l'attrice era licenziataria e cioè orecchie più piccole, parte superiore della testa compresa tra le orecchie piatta, mandibola squadrata, mento squadrato;
- le modifiche, anche se lievi, erano idonee a escludere la confondibilità, poiché i marchi di cui l'attrice era licenziataria erano deboli.

Deduceva, inoltre, che la valutazione di confondibilità dovesse investire il complesso degli elementi costitutivi del marchio e non le singole componenti, e quindi dovesse riguardare non la sola parte raffigurativa costituita dal muso di animale, ma anche quella denominativa, che nel caso di specie era prevalente.

Concludeva, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti per l'assenza di capacità distintiva dei marchi comunitari dei quali "l'attrice era licenziataria esclusiva e Front Cover Fashion Limited era licenziante".

Formulava, in via riconvenzionale, domanda di nullità ex art. 13 CPI "per assoluta indeterminatezza dei marchi rappresentanti un animale neanche identificabile", nonché decadenza ex art. 122, nonché la condanna dell'attrice al pagamento in suo favore dell'importo di euro 457.936,00 quale esborso sostenuto per fini pubblicitari e promozionali.

1.3. Si costituiva, altresì, il convenuto A., chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, il diritto della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 600.000,00.

Deduceva la mancanza di confondibilità dei marchi ed eccepiva la decadenza del marchio per mancato uso, poiché il disegno, a sua detta, non era stato usato per oltre un triennio.

2.1. All'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le società convenute hanno precisato chiedendo che fosse rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione attiva ad agire per mancata prova di titolarità dei marchi (si veda in particolare conclusioni di A.).

2.2. Al fine del decidere, vanno precisate le seguenti circostanze fattuali:

- l'eccezione di carenza di titolarità dei marchi in capo all'attrice non è stata formulata nella comparsa di risposta.
- Nel corso del processo, dopo il maturare delle preclusioni, le convenute hanno prodotto un articolo di giornale, dal quale risulterebbe l'interruzione del rapporto di licenza in data successiva all'instaurazione della causa, eccependo per la prima volta la carenza di legittimazione ad agire per mancata prova di titolarità del marchio. Nel detto articolo, pubblicato il 20 febbraio 2012 è testualmente riportato, riferendolo a dichiarazioni rilasciate dal "patron di Italservice", che: "a proposito di fake London, il B. di cui Italservice deteneva la licenza a livello mondiale dal 2009, la liason si è interrotta per problemi legali di registrazione di B." (doc 10 B.).
- In comparsa conclusionale le società convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire per "mancata titolarità dei marchi azionati in capo alla licenziante, non limitandosi a dedurre la carenza sopravvenuta, ma estendendo espressamente l'eccezione alla carenza di titolarità al momento della domanda e, quanto al convenuto B., invocando, seppur frettolosamente e per la prima volta, anche la carenza dei requisiti previsti dall'art. 22 RMC (p 7 conclusionale).

2.3. Le deduzioni e conclusioni delle società convenute, con riguardo alla carenza di "legittimazione ad agire", comportano la necessità di fare chiarezza, anche al fine della operatività o meno del rilievo d'ufficio, sulle questioni sollevate in memoria conclusionale, e genericamente ricomprese tutte nella detta "carenza di legittimazione attiva".

Come sopra visto, le convenute non hanno formulato nella comparsa di risposta alcuna eccezione con riguardo alla carenza di legittimazione ad agire e neppure alla titolarità del rapporto attivo in capo all'attrice.

Successivamente al maturare delle preclusioni sono state rimesse in termini per la produzione del documento menzionato dal cui contenuto parrebbe emergere elementi che depongono per l'interruzione dei rapporti contrattuali di licenza e quindi il venire meno del diritto in capo all'attrice successivamente all'instaurarsi della causa.

Le convenute hanno quindi modificato in sede di precisazione delle conclusioni le domande, chiedendo che venisse rilevata d'ufficio la carenza di

legittimazione ad agire attiva per mancanza di titolarità del rapporto, ricomprendendovi genericamente –quanto alla convenuta B.- anche la carenza dei requisiti di cui all’art. 22 RMC e sovrapponendo i concetti di legittimazione ad agire e titolarità del rapporto.

Ciò rilevato, il Collegio osserva quanto segue.

2.4. La società attrice ha agito allegando di essere licenziataria esclusiva dei marchi che sarebbero stati violati per contraffazione da parte delle società convenute.

L’allegazione della titolarità del rapporto di licenza da parte di chi agisce per fare valere un diritto volto alla tutela del marchio è sufficiente per affermare l’esistenza della condizione dell’azione (o presupposto processuale che sia, essendo sol questione terminologica e non rilevante al fine del decidere, la differenziazione d’inquadramento dottrinale) della legittimazione ad agire.

Da un lato, la domanda in oggetto contiene l’affermazione dell’esistenza del diritto di cui è chiesta la tutela in capo a colui che ha instaurato la controversia e, dall’altro, la sussistenza della condizione dell’azione va valutata in chiave di prospettazione (ex plurimis, cass 6132/2008; Cass 11284/2010, secondo cui “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l’atto introduttivo del giudizio”).

La coincidenza soggettiva sotto il profilo attivo tra colui che ha proposto la domanda e colui che si è affermato titolare del diritto, comporta di per sé la sussistenza della legittimazione ad agire.

2.5. Per giurisprudenza pacifica e consolidata, il difetto della relativa allegazione è rilevabile di ufficio, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa ed è oggetto di eccezione in senso proprio e pertanto deve essere eccepita tempestivamente in comparsa di risposta (Cass 11284/2010; 12832/2009, 8175/2012 , Cass. n. 14177/2011, secondo cui “a differenza della legitimatio ad causam -il cui eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio-, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata”).

2.6. Le convenute non hanno eccepito tempestivamente in comparsa l’effettiva titolarità del diritto dell’attrice, quale licenziataria del marchio. Anzi, il rapporto di licenza è stato ammesso da entrambe le convenute, sia implicitamente, quale postulato della difesa, che espressamente: nel contestare la capacità distintiva dei marchi, hanno espressamente riconosciuto l’esistenza del diritto in capo all’attrice in quanto “Italservice è licenziataria e Front Cover Fashion Limited è licenziante” (v comparsa e conclusioni di B.).

La società convenuta B., oltre ad averlo allegato, ha altresì fornito la prova del diritto in capo all’ attrice, documentando che il licenziante FrontCover Fashion limited è il titolare del diritto (cfr doc 2 e 3).

2.7. La carenza di titolarità del rapporto non è rilevabile d’ufficio, in quanto questione per consolidata giurisprudenza attinente al merito.

L’ eccezione di carenza di titolarità è stata sollevata dalle convenute per la prima volta verbalmente nel corso del processo e argomentata in sede di conclusionale e pertanto è tardiva, rilevando il documento nuovo, prodotto

nel corso del procedimento, come meglio si vedrà, unicamente con riguardo ad eventi successivi all'introduzione della causa.

2.8. Se non bastasse, la titolarità del diritto in capo alla attrice, oltre a essere stata ammessa, quantomeno con riguardo alla data della proposizione della causa, è documentalmente provata atteso che:

- l'attrice ha derivato i suoi rapporti dal licenziante front Cover Fashion Limited, come evinto dal contratto prodotto dall'attrice;
- Front Cover Fashion Limited è il titolare dei diritti concessi in licenza all'attrice (doc.2, 3 convneuta B. e doc 31 e 32 attrice).

2.9 . E' ben vero che nel corso del processo, e successivamente al maturare delle preclusioni, le convenute hanno prodotto un documento che fa sorgere il dubbio sulla permanenza del diritto in capo all'attrice dopo l'instaurazione della controversia. L'acquisizione del documento, però, non ha implicato la rimessione in termini dei convenuti con riguardo a eccezioni proprie che avrebbero potuto e dovuto proporre costituendosi tempestivamente e cioè, giusta il menzionato orientamento giurisprudenziale, con riguardo alla titolarità del diritto al momento della instaurazione del contenzioso; titolarità la cui carenza, si è visto, non è stata eccepita e di cui, invece, era stata fornita la prova dai medesimi convenuti.

2.10 L' eventuale venire meno della titolarità del diritto dell'attrice successivamente all'instaurazione della controversia – questione che necessita di approfondimenti istruttori- non fa venire meno l'interesse dell'attrice a una decisione che accerti l'illiceità potenzialmente dannosa della condotta contraffattiva posta in essere dalle società convenute, potendo incidere semmai sull'interesse al conseguimento di una inibitoria pro futuro.

3. Sussiste inoltre la speciale condizione di ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 22 comma 3° Reg n 207/09/CE. A tale fine è necessario che il licenziatario promuova l'azione di contraffazione del marchio comunitario con il consenso del titolare del diritto o dopo averlo messo in mora, sempre che il medesimo non abbia deciso di promuovere la causa nel termine assegnatogli dal licenziatario.

Nel caso di specie risulta documentalmente che il titolare del diritto ha espressamente consentito all'introduzione della causa da parte del licenziatario (cfr 26, 27 e 28 attrice). Il consenso è stato rilasciato dal legale rappresentante della società titolare del diritto Front Cover Fashion Limited, come risulta dalla visura legale: tale circostanza non è stata contestata dalle convenute nelle udienze successive al deposito dei documenti sopra menzionati (cfr verbale udienza 21 marzo 2012 e 13 giugno 2012), ma in maniera strumentale da B. nella conclusionale che, del tutto genericamente e, nonostante fosse smentita documentalmente dalla visura, si è limitata a fare riferimento "a un soggetto non avente alcun diritto".

4. In conclusione, applicando i consolidati principi giurisprudenziali sopra enunciati al caso di specie, va affermato che:

- 1) sussiste la legittimazione attiva in quanto vi è coincidenza tra il soggetto che ha invocato la tutela e il soggetto che ha affermato di essere licenziatario del marchio da tutelare;
- 2) i convenuti non hanno eccepito tempestivamente in comparsa la carenza della effettiva titolarità del rapporto;
- 3) la carenza di titolarità del rapporto non è rilevabile d'ufficio.
- 4) L'esistenza dei diritti di privativa industriale in capo al licenziante Front Cover Fashion Limited è stata pacificamente ammessa dalle convenute.

5) La titolarità dei diritti di privativa in capo all'attrice è altresì documentata dal contratto di licenza stipulato con il soggetto titolare dei diritti (Front Cover Fashion Limited).

6) Il titolare del diritto Front Cover Fashion Limited ha rilasciato il consenso all'introduzione della presente causa.

7) L'eventuale interruzione del rapporto di licenza non fa venire meno l'interesse dell'attrice a vedere acclarata la potenzialità dannosa dei fatti di contraffazione del marchio per il periodo in cui aveva la licenza.

5 Venendo al merito della controversia, l'attrice ha contestato alle società convenute la contraffazione dei marchi di cui è titolare per avere utilizzato il segno "H. the original", del tutto confondibile con il marchio "muso diB.", perché costituito, oltre che dalla parte denominativa, anche da quella figurativa, costituita da un muso di animale quasi identico.

La fattispecie contestata è inquadrabile nell'art. 9 lett b) del reg cit, corrispondente all'art. 20 lett b) per i marchi nazionali.

5.1. Sul giudizio di contraffazione, con riguardo alla confondibilità. La sussunzione della fattispecie all'art. 9 lett b) Reg 207/09/CE comporta la necessità di accertare se l'utilizzazione da parte di un soggetto di un segno simile a quello registrato da altri possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

L'accertamento della confondibilità tra i segni va fatto confrontando in concreto i due segni nel loro aspetto grafico, fonetico, ideologico, vagliando cioè le somiglianze e le diversità delle caratteristiche visivamente percepibili.

Per giurisprudenza pacifica si adotta il criterio della valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive fonetica, visuale, concettuale, verificando se tra il marchio registrato e il segno distintivo asseritamente in contraffazione sussista una somiglianza, complessivamente apprezzata e di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini.

Al fine dell'accertamento della confondibilità, la valutazione comparativa dei marchi va fatta mediante un giudizio globale d'impressione, che è soggetto, però, a una successiva fase di controllo che non può prescindere dall'esame delle somiglianze e delle diversità.

Nel caso, come quello di specie, di marchio complesso, l'esame va fatto con riguardo alle singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva, denominativa o figurativa che sia, non essendo configurabile un'astratta gerarchia, la cui tutela si rifletta sull'intero marchio complesso, con la conseguenza che la confondibilità è ravvisabile anche in caso di appropriazione di una sola delle due componenti (Cfr. Cass n 1249/2013, ove la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto, nel suo insieme, non confondibile il marchio costituito da una testa di cervo con una croce tra le corna – pur ritenuto forte – con altro simile successivo, in quanto entrambi presentavano anche parte denominative, predominanti, sufficientemente differenziate, rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la confondibilità con riferimento anche alla parte figurativa).

Quando il marchio è forte, perché slegato da qualsiasi riferimento concettuale ai prodotti che contraddistingue, la tutela si estende a tutte le variazioni che lascino intatta l'identità del nucleo ideologico espresso dal marchio.

5.2. Passando alla fattispecie in oggetto, e al raffronto in concreto dei due segni in conflitto, applicando gli enunciati criteri, ritiene il Collegio che

sussista la violazione della privativa denunciata perché i due segni sono confondibili, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione dei segni.

-Innanzitutto il marchio contraffatto "muso diB." è da considerarsi un segno di elevata distintività –e quindi marchio forte- in quanto rappresentazione grafica di fantasia, non meramente descrittivo del prodotto e dotato di forte caratterizzazione.

- Ne consegue che la sua tutela copre anche le variazioni che non incidano sul tipo e nucleo ideologico espressi dal marchio. L'accentuato carattere distintivo del segno fa ritenere necessario per i terzi un elevato sforzo di differenziazione grafica qualora scelgano, come avvenuto nel caso di specie, di utilizzare, per prodotti simili, il disegno della testa di un cane.

- La componente raffigurativa del marchio utilizzato dalle convenute è estremamente somigliante a quello dell'attrice, riprendendone le caratterizzazioni più salienti e in particolare: muso di animale, sagoma del muso e macchia sull'occhio sinistro. Il confronto tra i due segni in conflitto mostra che la parte figurativa del marchio registrato ed utilizzato dalle convenute è stato ripreso dal disegno di cui l'attrice è licenziataria in quanto la rappresentazione grafica del muso di animale è del tutto somigliante e connotato dalle caratterizzazioni più salienti del segno utilizzato dall'attrice .

- Le divergenze tra le figure dei due segni sono lievi, marginali e nella valutazione d'assieme non rilevanti e tali da non incidere sul nucleo ideologico del marchio.

5.3. In conclusione, il segno utilizzato dalle convenute con riguardo alla componente raffigurativa non si differenzia sufficientemente e in misura tale da escludere il rischio di confusione da quello precedente che, come visto, è dotato di elevata capacità distintiva.

5.4. Se da un lato è principio ormai acquisito che, per i marchi complessi, la confondibilità sia ravvisabile anche in caso di ripresa di una sola delle due componenti, poiché la valutazione va fatta tenendo conto delle singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva, dall'altra l'autonoma efficacia distintiva della componente raffigurativa del segno è, nel caso di specie, vieppiù confermata dal suo uso anche esclusivo, come emerge dalla documentazione in atti.

6. Accertate la capacità distintiva del marchio di cui l'attrice è licenziataria e la contraffazione da parte delle convenute, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta di nullità del marchio per mancanza di capacità distintiva. L'eccezione, che è contraddittoria con l'allegazione della natura di marchio debole del segno utilizzato dall'attrice, non è neppure ben comprensibile, basandosi unicamente sul rilievo della "indeterminatezza dei marchi rappresentanti un animale neanche identificabile", come se non fosse nella facoltà delle parti registrare marchi di sola fantasia, che in quanto tali, non necessariamente devono fare riferimento a soggetti chiaramente identificabili.

7. Parimenti infondate sono la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice , perché postula l'accertamento negativo della contraffazione da parte delle convenute, e quella di decadenza, non avendo le convenute assolto all'onere della prova, su di loro gravante, del mancato uso del marchio per il periodo di tempo richiesto dalla legge e, anzi, avendo fornito esse stesse la prova contraria dell'utilizzazione del marchio muso di cane da parte dell'attrice nella collezione 2010/2011 (doc 12 convenuta) e, quindi, dell'evento impeditivo della pronuncia di decadenza.

8. Le spese vanno regolate con la sentenza definitiva.

PQM

Il Tribunale di Milano non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe,

- ACCERTA LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN CAPO ALL'ATTRICE.
- ACCERTA CHE L'USO DEL DISEGNO MUSO DI **B.**, DA SOLO O ASSOCIATO ALLA PARTE DENOMINATIVA **THE ORIGINAL H.** (NELLE REGISTRAZIONI NAZIONALI NONCHÉ COMUNITARIE DI TALE MARCHIO COMPLESSO), COSTITUISCE CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI COMUNITARI DI CUI L'ATTRICE ERA LICENZIATARIA ESCLUSIVA.
- RIGETTA LA DOMANDA RICONVENZIONALE FORMULATA DA **B.** (LICENZIATARIA) DI NULLITÀ/DECADENZA DEI MARCHI COMUNITARI E QUELLA DI CONDANNA DELL'ATTRICE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO **457.936,00.**
- RIGETTA LE DOMANDE RICONVENZIONALI FORMULATE DA **A.** DI DECADENZA DEI MARCHI E DI CONDANNA DELL'ATTRICE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO **600.000,00.**
- SPESE AL DEFINITIVO.
- RIMETTE LA CAUSA SUL RUOLO COME DA SEPARATA ORDINANZA

Così DECISO IN MILANO, IL 24 OTTOBRE 2013.

Il Giudice estensore

DOTT. SILVIA GIANI

IL PRESIDENTE
dott. Marina Tavassi