

n. 54870/11

Σ = n. 24224/18

(ROW - 13 434/18

REP.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE XVII IMPRESE**

nella persona del giudice

Tommaso MARVASI

Presidente

Andrea POSTIGLIONE

Giudice

Maria Pia DE LORENZO

Giudice

A seguito di discussione orale avvenuta ex 275 c.p.c. in data 09.11.2018 ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 54970 R.G.A.C. dell'anno 2011 vertente

TRA

BUGATTI INTERNATIONAL S.A. c.f. con sede in LUSSEMBURGO , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata C/O AVV. COEN ROBERTO in VICOLO DELL'ORO 24 ROMA che la difende unitamente all'avv. HAZAN DANIEL di Milano;

*Attrice*

E

GRUPPO TESSILE INCATASCIATO SRL c.f. 03094920877 , con sede in MISTERBIANCO - CATANIA, elettivamente domiciliato in VIA DEL BANCO DI

SANTO SPIRITO N. 42 Roma presso l'avv. DI CECCO GIUSTINO, il quale unitamente agli avv. VALERIA PANZIRONI e FRANCESCO VIOLA la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

*Convenuta*

Oggetto: Marchio

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per BUGATTI: Voglia il Tribunale Illustrissimo, previa declaratoria della inammissibilità delle argomentazioni giuridiche e delle deduzioni ultronee rispetto al mezzo istruttorio autorizzato dal Giudice, contenute nelle note depositate dal GRUPPO TESSILE INCATASCIATO SRL in data 29 ottobre 2016, e respinta, comunque, ogni contraria domanda, anche di carattere istruttorio, eccezione e deduzione formulata dal GRUPPO TESSILE INCATASCIATO SRL, così giudicare:

In via principale, nel merito:

1. Accertare e dichiarare che la convenuta Gruppo Tessile Incatasciato S.r.l. è responsabile della contraffazione dei marchi dell'attrice, come meglio indicato in atti;

2. Accertare e dichiarare che la convenuta Gruppo Tessile Incatasciato S.r.l. è responsabile di sleale concorrenza ai danni della attrice ai più diversi titoli, come meglio indicato in atti;

3. Inibire, conseguentemente, alla convenuta Gruppo Tessile Incatasciato S.r.l. la prosecuzione degli illeciti di cui alle conclusioni 1 e 2, ed in particolare la utilizzazione dei segni "BUGATTI station", "B BUGATTI station", "B stilizzato" e "bugattistation.com", come meglio indicato in atti, sotto qualsiasi forma ivi incluso il nome a dominio, e, comunque, la utilizzazione di ogni segno simile o identico ai marchi "BUGATTI", "EB BUGATTI" ed "EB" della attrice come meglio indicato in atti.

4. Ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 124 del Codice della Proprietà Industriale, entro un prefiggendo termine, il ritiro dal commercio e la conseguente distruzione di qualsiasi prodotto, materiale pubblicitario, sacchetti, etichette, involucro, confezione, listino prezzi, catalogo, materiale promozionale e pubblicitario, carta intestata, fattura, e altro messo in commercio dalla stessa, o



con il suo consenso, recante impresso i segni "BUGATTI station", "B BUGATTI station", "B stilizzato" e "bugattistation.com", come indicato in atti, ed ogni altro segno simile o identico ai marchi "BUGATTI", "EB BUGATTI" ed "EB" della attrice come meglio indicato in atti;

5. Ordinare alla convenuta, entro termine prefiggendo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, la rimozione delle insegne recanti il segno "BUGATTI Station", ed ogni segno simile o identico ai marchi

"BUGATTI", "EB BUGATTI" ed "EB" della attrice come meglio indicato in atti, dai locali commerciali di sua proprietà o pertinenza;

6. Fissare una penale, ex art. 124 comma 2 c.p.i., dovuta dalla convenuta alla attrice per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore rispettivamente a € 1000 (mille) e a € 10.000 (diecimila);

7. Condannare la convenuta al risarcimento a favore dell'attrice dei danni cagionati con sentenza ex 278 c.p.c. sull'an e ordinanza di prosecuzione del giudizio per la determinazione del *quantum* da liquidarsi anche in via equitativa secondo i criteri di cui all'art. 125 c.p.i., e con condanna al pagamento, in questa fase del giudizio, di una provvisoria nella misura per la quale sarà stata raggiunta la prova;

8. Ordinare, ex art. 126 c.p.i. entro termine prefiggendo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", nonché su due riviste di settore, in caratteri doppi e ciò a spese della convenuta ed a cura della attrice, con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso delle spese di pubblicazione, dietro.

Per Guppo tessile Incatasciato : Rigetto della domanda.

### **ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

La società Bugatti International Sa, attiva nel settore automobilistico, legata alla figura di Ettore BUGATTI costruttore di automobili e fondatore della omonima casa automobilistica, attualmente di proprietà della MESSIER HISPANO



BUGATTI e successivamente confluita nel gruppo Volkswagen, quale titolare dei marchi Bugatti®, EB Bugatti® e EB® depositati per la classe 25 nei settori dell'abbigliamento, delle scarpe e della carpenteria registrati tutti dal 1976 al 1998, agiva in giudizio nei confronti del gruppo tessile INCATASCIATO con sede legale a Misterbianco a seguito della scoperta del deposito da parte della convenuta del marchio BUGATTI STATION ® depositato il 28 aprile 2008 e registrato il 16 settembre 2010 al numero 1335464, anch'esso rivendicante i prodotti della classe 25.

Deduciva quindi violazione del proprio marchio ai sensi dell'articolo 20 a) del codice della proprietà industriale ravvisando evidenti profili di confusione ovvero di confondibilità con i marchi di cui era titolare ed in subordine anche ai sensi del comma b) dello stesso articolo.

Qualificava il proprio marchio come marchio forte che aveva acquisito una particolare rinomanza nello specifico settore anche dell'abbigliamento e denunciava quindi un profilo di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 c.c.

Oltre alle consuete azioni di carattere inibitorio e di accertamento della nullità, avanzava domande risarcitoria e di liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'articolo 125 c.p.i. ovvero mediante consulenza tecnica di ufficio.

Si costituiva in giudizio la società convenuta GRUPPO INCATASCIATO chiedendo il rigetto della domanda attorea sotto entrambi i profili dell'illiceità del comportamento e della sussistenza di un danno, e rappresentando in via preliminare come il marchio BUGATTI fosse rimasto quiescente per un lungo periodo di tempo: la nota casa automobilistica Ettore Bugatti fortemente attiva prima dell'ultimo conflitto mondiale, di fatto aveva cessato ogni attività fino al 1987, e soltanto nel 1998 il gruppo automobilistico Volkswagen aveva acquisito i diritti sull'uso del marchio Bugatti per il settore automobilistico, peraltro riuscendo a produrre la prima autovettura soltanto nell'anno 2003.

Proseguiva parte convenuta esponendo che la commercializzazione della prima autovettura a marchio Bugatti era avvenuta esclusivamente nel 2005 e che quindi il lemma Bugatti non era collegato ad alcuna effettiva produzione industriale di automobili e sicuramente non era attivo nel diverso settore del tessile fino al 2005.



Al contrario affermava di aver utilizzato continuativamente il marchio Bugatti per lo specifico settore dell'abbigliamento sul territorio nazionale ed all'estero dalla fine degli anni '70.

Invocava quindi preuso e convalidazione del marchio ai sensi dell'articolo 28 codice della proprietà industriale, rappresentando come era operativo dalla fine degli anni '90 in Italia anche un marchio tedesco facente capo al gruppo BRINKMANN che commercializzava capi a marchio Bugatti e che la produzione di tessuti BUGATTI era stata pacificamente tollerata sia dalla BRINKMANN sia dalla società attrice. Nel 1998 il Gruppo BRINKMANN era stato assorbito dal gruppo VOLKSWAGEN e quindi contestualmente al deposito del proprio marchio. Contestava poi da ultimo qualsiasi profilo di mala fede nell'utilizzo di tale marchio ed i profili della contraffazione.

Il giudice assegnava i termini di legge per lo sviluppo delle istanze istruttorie e con ordinanza del 22 maggio 2013 ammetteva per entrambe le parti prova testimoniale.

Nella fase istruttoria il teste Giovanni Salvatore LA SPINA ha confermato l'esistenza in commercio di prodotti di abbigliamento a marchio Bugatti fin dalla fine degli anni 90; il teste Bruno TELCHINI ha al contrario affermato che le prime linee di abbigliamento a marchio Bugatti lanciate dalla società attrice risalgono all'inizio degli anni '90 e che il marchio era presente negli anni 1993 e 1994 anche alle collezioni di Milano e quindi con pieno sviluppo dello stesso anche per la classe 25. All'udienza del 23 gennaio 2014 veniva ascoltato il teste Krause BRINKMANN il quale confermava che dal 2000 la società BINKMANN era attiva alla fiera Pitti UOMO con uno stand con il marchio Bugatti e con esclusione del logo BRINKMANN.

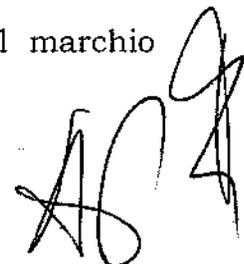
Salvatore INCALZATO confermava l'utilizzazione del marchio Bugatti nel settore tessile da parte della convenuta sin dagli anni '80.

La causa veniva quindi spedita in decisione e discussa oralmente all'udienza del 9 novembre 2018.

\*\*\*\*\*

La domanda attorea non può essere accolta.

Parte attrice ha dato dimostrazione documentale della titolarità del marchio



Bugatti e della sua precedente iscrizione ma non ha fornito idonea e sufficiente documentazione relativa all'uso dello stesso marchio nello specifico settore dell'abbigliamento in data utile ad evitare gli effetti preclusivi di cui all'art. 28 CPI.

Gli unici elementi a sostegno delle allegazioni attore relative ad un utilizzo del marchio anche nel settore del vestiario dell'abbigliamento sono rinvenibili nelle dichiarazioni testimoniali rese da Bruno TELICHINI, responsabile della proprietà industriale del gruppo Bugatti fino al 1995, il quale ha genericamente confermato quanto dedotto da parte attrice nel capitolo numero tre; parte attrice però non ha dato una necessaria ed utile dimostrazione documentale della commercializzazione di prodotti di abbigliamento come invece ha agevolmente fatto per gli orologi (doc. nn. 7, 9, 89, 91) per le bevande (90), per i profumi (92) e per i gadgets.

Tale prova era sicuramente agevole e dirimente, così come la dimostrazione dell'uso del marchio BUGATTI presso PITTI UOMO.

Al contrario risulta documentalmente l'uso da parte della convenuta del marchio BUGATTI per prodotti tessili sin dalla fine degli anni '90 così come comprovato dei documenti 8, 9 e 10 della convenuta.

Parte convenuta con il documento 12 ha dato poi dimostrazione di aver utilizzato sin dal 1999 la denominazione Bugatti per il proprio negozio di GIARRE e Agrigento.

La presenza poi di numerose inserzioni a marchio Bugatti con esposti i prezzi in lire le pone sicuramente in data anteriore al 2002.

Particolarmente significativo è anche il documento numero 51) di parte convenuta dal quale emerge l'uso da parte della convenuta di sacchetti di plastica con il marchio Bugatti già nel 1998.

La prima diffida dell'attrice (doc. 36) è del marzo 2010.

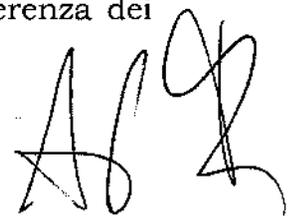
Può quindi trovare applicazione il disposto dell'articolo 28 del codice della proprietà industriale che prevede che *"Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile,*

*non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso".*

L'odierna convenuta può quindi avvalersi della protezione in virtù della registrazione del marchio "B Bugatti Station", depositato in data 4 marzo 1998, con il n° 0000820231, e del marchio "Bugatti Station", depositato in data 28 aprile 2008 con il n° 0001335464 in ragione della tolleranza manifestata da controparte.

Nè può revocarsi in dubbio la circostanza per cui parte attrice fosse a conoscenza dell'uso di tale marchio; la diffusione dei prodotti della ditta convenuta documentata non solo su tutto il territorio nazionale ma anche all'estero (vedi documenti 28, 29 e soprattutto 48, 49 e 52) e lo stesso accordo concluso dalla gruppo VOLKSWAGEN della stessa parte attrice con l'azienda di abbigliamento BRINKMANN testimoniata dal sito [bugatti-fashion.com/de](http://bugatti-fashion.com/de), escludono che una simile e vasta produzione potesse essere sconosciuta a parte attrice. Per stessa ammissione del suo direttore commerciale TELICHINI è emerso che solo in un secondo momento, non avendo profitti dalla vendita di automobili, la BUGATTI INTERNATIONAL SA ha cercato di differenziare l'uso dei marchi anche nei più redditizi settori dell'abbigliamento e dell'oggettistica.

Non può quindi trovare accoglimento invece la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, peraltro in via del tutto generica, a pagina 22 dell'atto di citazione. Parte attrice non ha neppure indicato correttamente nell'atto di citazione in che cosa siano consistiti i pregiudizi subiti a seguito della diffusione da parte della convenuta di prodotti con il marchio analogo a quello di cui era depositaria. Era preciso onere di parte attrice dare dimostrazione che i marchi di cui era titolare erano utilizzati dalla stessa anche per la commercializzazione di prodotti analoghi a quelli prodotti da parte convenuta; era ulteriore onere di parte attrice dare la dimostrazione di quello che fosse il proprio volume di affari ed il fatturato in relazione alla vendita dei prodotti di cui sopra e l'incidenza dell'interferenza dei



prodotti di parte attrice in relazione al proprio volume di affari.

Anche un'allegazione così generica sui danni da liquidarsi è, ad avviso del collegio, ulteriormente sintomatica dell'assenza di una reale produzione di prodotti tessili a marchio BUGATTI.

Le spese seguiranno la soccombenza.

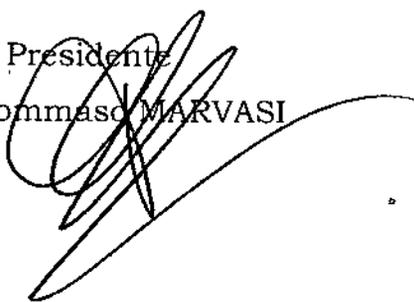
**P.Q.M.**

Il Tribunale delle imprese di Roma definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe

- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 15.000,00 di cui euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisoria. Accessori come per legge.

Roma il 07/12/2018

Il Presidente  
Tommaso MARVASI



L'estensore  
Andrea POSTIGLIONE



TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, 18 DIC. 2018  
ELENA BRUNO  
Funzionaria Giudiziaria