

Giurisprudenza

Tribunale|Roma|Sezione 7|Civile|Sentenza|1 giugno 2022| n. 8662

Data udienza 30 maggio 2022

Integrale

Decadenza per non uso del marchio d'impresa - Onere della prova a carico di colui che impugna il titolo - Utilizzo delle presunzioni semplici - Elementi gravi, precisi e concordanti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

XVII SEZIONE CIVILE

Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta dai magistrati:

Dott.ssa Claudia Pedrelli - Presidente

Dott. Fausto Basile - Giudice

Dott. Giuseppe Russo - Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 8837 dell'anno 2016 vertente

tra

(...) ltd (c.f. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Marino (RM) al corso (...) presso lo studio dell'Avv. Au.Ma., che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata in atti

attrice

e

(...) (c.f. (...)), elettivamente domiciliato in Roma al piazzale (...) presso lo studio dell'Avv. Do.Pa. che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fr.Sa. in forza di procura alle liti allegata in atti

convenuta

nonché

(...) s.r.l. (p.iva (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova alla via (...), presso lo studio dell'Avv. Pi.Ol. che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata in atti

terza chiamata

oggetto: marchi

FATTO E DIRITTO

La società (...) ltd (di seguito N.) ha citato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, (...) esponendo di essere titolare, per averne ottenuto la registrazione in Cina ed in altri 40 paesi del mondo sin dall'anno 2010, previa domanda presentata nel 2009, del marchio denominativo "(...)" e del marchio figurativo costituito da un gabbiano rosso stilizzato delineato in nero sovrastante la scritta in rosso "(...)" su campo beige, utilizzati per contraddistinguere l'attività commerciale svolta dalla (...) nella creazione e nella vendita di articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, attività estesa sin dal 2009 anche nel territorio italiano; che in data 29/1/2010, il convenuto, che già aveva avuto con la società attrice rapporti di collaborazione lavorativa in qualità di consulente stilista, aveva registrato con domanda n. (...) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un marchio figurativo del tutto analogo a quello della (...); che tuttavia il sig. (...) non aveva mai fatto uso del suddetto marchio né personalmente né mediante società a lui riconducibili incorrendo così nella decadenza prevista dagli [artt. 24 e 26 del D.Lgs. n. 30 del 2005](#).

Ciò premesso la società attrice ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, per non uso, del marchio "(...)" registrato dal convenuto e di inibire a quest'ultimo la fabbricazione, il commercio e l'uso di prodotti contraddistinti dal marchio detenuto e utilizzato dall'attrice con fissazione di una penale in caso di violazione del divieto.

Si è costituito in giudizio (...), il quale ha contestato le domande attrici. Il convenuto ha dedotto l'esistenza di accordi verbali intercorsi con la (...), nell'ambito di un progetto comune finalizzato alla produzione, promozione e distribuzione di articoli per abbigliamento da commercializzare con il marchio in contestazione, in forza dei quali la produzione sarebbe stata commercializzata sui mercati di Cina ed Italia e ciascuno dei due soci in affari avrebbe provveduto alla tempestiva registrazione del marchio "(...)" presso il rispettivo paese di provenienza con l'intesa che la commercializzazione del detto marchio sul territorio italiano, da parte della società attrice, sarebbe intervenuta per il tramite di un accordo di licenza, in virtù del quale la (...) avrebbe corrisposto al sig. (...) (titolare del brand per detta area geografica) il 50% degli utili annualmente maturati dalla vendita dei prodotti su tale territorio.

Il sig. (...) ha sostenuto di aver contribuito in prima persona alla commercializzazione dei prodotti a marchio "(...)" nel mercato italiano curando ed allestendo le varie collezioni di abbigliamento, occupandosi dell'attività promozionale e consolidando i contatti con i numerosi distributori interessati tra cui la (...) s.r.l. del cui legale rappresentante, (...), era divenuto interlocutore privilegiato.

Il convenuto ha poi lamentato che la (...) era rimasta inadempiente al pagamento per l'anno 2014 delle royalties pattuite nell'accordo di licenza e nonostante la cessazione definitiva di qualsivoglia rapporto negoziale intervenuta nel dicembre di quello stesso anno, aveva indebitamente proseguito, senza il suo assenso, nella commercializzazione del marchio sul territorio italiano per il tramite del canale distributivo già attivato e consolidato (dal convenuto) nel corso dell'intero quinquennio precedente con la (...) S.r.l., la quale, sebbene formalmente "avvisata" di doversi relazionare, a far data dal gennaio 2015, con il solo sig. (...) (quale titolare ed unico referente per la diffusione del marchio in Italia), aveva ignorato tale invito, seguitando nella distribuzione del marchio (attraverso la (...)) per l'intero anno seguente.

Il sig. (...) ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la condanna della (...), previo accertamento dell'accordo di licenza intercorso tra le parti, al pagamento delle royalties dovute per l'anno 2014. Previa autorizzazione alla chiamata in causa della (...) s.r.l. ha formulato nei confronti di quest'ultima e della stessa società attrice le seguenti ulteriori domande: inibire ad entrambe le società la commercializzazione, in Italia, dei prodotti contrassegnati dal marchio "(...)", con fissazione di una penale e ordine di ritiro di tutti i capi presenti sul mercato italiano, da assegnare in proprietà al convenuto [ex art. 124 n. 4 D.Lgs. n. 30 del 2005](#); condannare entrambe, sulla base dei rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento dei danni conseguentemente subiti dal sig. (...) (a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno morale), da valutare in via equitativa anche all'esito delle risultanze emerse in corso di causa.

Con la medesima comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha formulato istanze cautelari di descrizione e inibitoria ai sensi degli [artt. 128 e 131 del D.Lgs. n. 30 del 2005](#).

Autorizzata la chiamata in causa della (...) s.r.l. quest'ultima, regolarmente citata, si è costituita in giudizio eccependo la propria estraneità alle vicende negoziali delle altre due parti in causa; la terza chiamata ha inoltre formulato nei confronti di entrambe una domanda riconvenzionale volta ad accertare il danno asseritamente provocatole dall'interruzione del rapporto tra la (...) ed il sig. (...).

Con Prov. del 5 ottobre 2016 sono state respinte le richieste cautelari proposte dal convenuto.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della (...) e del sig. (...) e l'esame di un testimone; il convenuto ha rinunciato all'escussione del testimone da lui indicato ed ammesso.

All'udienza del 17/11/2021 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dagli artt. 221 D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 e 83 [D.L. n. 18 del 2020](#), convertito in [L. 24 aprile 2020, n. 27](#)) la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

La (...) ha documentato di aver presentato sin dall'ottobre 2009 ad Hong Kong e successivamente anche in altri Stati la domanda di registrazione del marchio denominativo "(...)" e del marchio figurativo costituito da un gabbiano stilizzato da solo o sovrastante la scritta "(...)". Il marchio risulta registrato oltre che ad Hong Kong anche in Francia, Germania, Danimarca, Finlandia anche

per la classe 25 relativa ai capi di abbigliamento, scarpe e pelletteria (cfr. all. 1 del fascicolo di parte attrice).

E' poi pacifico tra le parti e comunque provato per tabulas che il sig. (...) ha depositato in data 29/1/2010 con domanda n. RM2010C000447 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un marchio figurativo, per la classe 25, costituito dal logo di un gabbiano stilizzato, identico a quello del marchio dell'attrice, posto tra la scritta "(...)" e la scritta "England" (all. 3 del fascicolo di parte attrice).

La (...) ha chiesto anzitutto di accertare la decadenza per non uso del marchio registrato dal convenuto.

La domanda proposta dall'attrice è infondata.

Come è noto, l'art. 24 c.p.i. dispone - per quanto qui interessa - che "a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla data di registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo".

La legge, dunque, chiarisce che per evitare la decadenza l'uso del marchio deve essere posto in essere dal titolare o anche "con il suo consenso". La norma richiede soltanto che l'uso del marchio sia consentito e in tal modo da rilevanza a qualunque atto permissivo del titolare che non necessariamente deve coincidere con la concessione in uso propria del contratto di licenza. Tale interpretazione estensiva è avvalorata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è più volte espressa nel senso che l'utilizzazione del marchio, affinché sia idonea ad evitare la decadenza per non uso, può anche provenire dall'iniziativa di soggetti diversi dal titolare del diritto di privativa, purché non in contrasto con la volontà del titolare medesimo (cfr. in tal senso Cass. 18647/2010 e Cass. n. 4434/1977).

Da un punto di vista processuale, l'[art. 121 c.p.c.](#) afferma che "l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo", ma per ovviare alla difficoltà o alla impossibilità, per un terzo, di dare piena prova del fatto che il marchio non è mai stato usato in nessun tempo e in nessun luogo, la stessa norma introduce un temperamento, precisando che "la prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici". Le presunzioni semplici, poi - cioè le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato - per espressa disposizione di legge devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. ([art. 2729 c.c.](#)).

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che gli elementi offerti in giudizio da parte attrice siano ben poco significativi e non integrino presunzioni semplici come sopra definite. Ed invero la (...) ha affidato la prova del non uso del marchio da parte del convenuto alle visure camerali della ditta individuale (...) e della società "P. S.a.s. di (...)" e delle relative istanze di cancellazione (all.ti 4 e 5 dell'atto di citazione) desumendone che quantomeno dal 2001 e comunque per il periodo relativo ai fatti di causa, il convenuto non abbia svolto alcuna attività nell'ambito della produzione e del commercio al minuto e/o all'ingrosso di prodotti tessili, di articolo di abbigliamento, scarpe, borse e quant'altro ricompreso nelle tabelle merceologiche IX e X né di altra tabella.

L'assunto di parte attrice non tiene conto del fatto che, per quanto sopra evidenziato, l'utilizzo del marchio idoneo ad evitare la decadenza non è soltanto quello diretto proveniente dal titolare, ma anche quello indiretto posto in essere dal terzo con il consenso del titolare.

Ebbene all'esito dell'istruttoria deve ritenersi definitivamente accertato che l'uso del marchio in Italia da parte dell'impresa attrice sia stato posto in essere con il consenso e l'attiva partecipazione del titolare sin dall'immediatezza della sua registrazione e per l'intero quinquennio successivo.

Per quanto ammesso in sede di interrogatorio formale dallo stesso legale rappresentante della società attrice, sig. (...), "il sig. (...) ha disegnato i modelli relativi alle collezioni di abbigliamento maschile per gli anni dal 2010 al 2015; tali collezioni furono commercializzate a livello mondiale compresa l'Italia". La collaborazione del sig. (...) con la (...) per la commercializzazione anche in Italia di capi di abbigliamento a marchio "(...)" è stata confermata anche dal teste, sig. (...), a conoscenza dei fatti in quanto all'epoca lavorava per la ditta italiana (...), che parimenti intratteneva rapporti di collaborazione commerciale con la società attrice.

Ora a prescindere dall'esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti e dall'effettiva sussistenza di un contratto di licenza, come affermato dal convenuto, l'attiva partecipazione di quest'ultimo all'iniziativa commerciale dell'attrice è di per sé sufficiente per ritenere integrato il consenso del titolare previsto dall'art. 24 c.p.i. per escludere la decadenza per non uso.

Stante, quindi, l'uso indiretto del marchio posto in essere dalla (...) con il consenso del (...) va respinta la domanda attrice finalizzata alla declaratoria di decadenza per non uso.

Conseguentemente non merita accoglimento neanche la collegata domanda di inibitoria con penale accessoria rivolta dall'attrice al convenuto.

A questo punto occorre passare ad esaminare la domanda riconvenzionale con cui il sig. (...) ha chiesto la condanna della (...) al pagamento delle royalties dovute per l'anno 2014 per l'utilizzo nel mercato italiano del marchio registrato dal convenuto. Quest'ultimo, a fondamento della propria pretesa creditoria, ha dedotto l'esistenza di un accordo di licenza, concluso verbalmente, in virtù del quale la (...) si sarebbe impegnata a corrispondere al sig. (...) il 50% degli utili annualmente maturati dalla vendita dei prodotti a marchio "(...)" sul territorio italiano.

Ora dalla documentazione acquisita in atti ed in particolare dalla corrispondenza telematica prodotta dalle parti, pur trasparendo l'esistenza di intese commerciali intercorse tra la (...) ed il sig. (...), non è possibile ricavare l'esatto contenuto di detti accordi.

Ed invero nell'email datata 10 febbraio 2015 (all. 8 del fascicolo della terza chiamata) il sig. (...), legale rappresentante della società attrice, rivolgendosi al sig. (...), legale rappresentante della (...) s.r.l., parlando del sig. (...) testualmente dichiara: "Lui non ha messo un solo centesimo in questo business, ha promesso di aiutarmi a costruire un marchio (alla fine ha scelto (...)), guadagna tanti soldi, mentre la compagnia sta ancora investendo, perdendo soldi ogni anno, sin dalla sua nascita.

Ha registrato il brand in Italia per buone ragioni (più facile, meno caro, più veloce) per evitare che il suo vecchio capo lo registrasse ... E' vero che la situazione finanziaria è difficile nella mia compagnia a causa di grandi investimenti nel marchio (grandi scorte, grossi costi di sviluppo, altissimi incrementi salariali e di commissioni per (...) negli scorsi tre anni). Il problema è che io gli ho spiegato che il ritardo del pagamento è dovuto al rientro di un valido mutuo dalla banca e io posso pagarlo dopo che la banca me lo rilascerà di nuovo ...".

La successiva e-mail datata 11 febbraio 2015 (all. 9 del fascicolo della terza chiamata) inviata dal sig. (...) al sig. (...) è del seguente tenore:

"So che non ha ancora ricevuto i soldi, mi lasci esporle la situazione attuale:

1) Lei se ne è andato senza finire il lavoro, incluse le combinazioni di colori, le foto per il catalogo, l'approvazione finale del piano di sviluppo. Ma capisco che era a causa della situazione dei suoi genitori ...

2) Come le ho detto nella nostra ultima telefonata, ho grossi problemi finanziari. Come può vedere dalle immense vecchie riserve, circa 7 milioni di RBM. Nonostante io abbia richiesto un prestito di 5 milioni dalla banca, devo restituirlo e richiederlo nuovamente ogni sei mesi. Ho bisogno di guadagnare denaro prima della scadenza. Lei lo ha accettato, ma adesso so che mi tratta come un nemico per questo.

3) Superfluo aggiungerlo, ma per favore pensa che Lei ha entrate per più di 300.000 euro, mentre io stavo investendo molti soldi per creare questo brand. Si metta una mano sul cuore (lei non ha investito soldi su ...) e molte persone erano senza lavoro in Europa negli scorsi cinque anni);

4) (...) è una marca che appartiene a (...), Lei ha aiutato a registrarla in Italia perché aveva paura che lo facesse kino. Io credevo che fosse un amico affidabile, ma come può farmi questo adesso ...

5) Giuro che pagherò queste somme più avanti, ma per favore restituisca i diritti di (...) a (...). Se questo è fuori discussione per lei, ok, cesserò il mio business, in ogni caso sarebbe troppo stancante per me e fuori dalle mie capacità se Lei non ci lavora. Ma per favore, mi lasci provare a vendere tutte le scorte, perché sono tutto ciò che ho nella mia famiglia.

Lasci anche che (...) finisca di vendere le scorte .. continuo a credere che abbiamo fatto grandissime cose negli scorsi 5 anni assieme ...".

Dunque, in entrambi i messaggi di posta elettronica sopra riportati il legale rappresentante della società attrice si dichiara debitore nei confronti del convenuto riconoscendolo titolare del marchio qui conteso. Tuttavia non vi sono riferimenti specifici agli accordi intercorsi tra le parti, sicché non è possibile desumere né il titolo giustificativo dei compensi pattuiti in favore del sig. (...), né tanto meno il loro ammontare. In particolare non è chiaro se detti compensi fossero dovuti a titolo di royalties per l'utilizzo del marchio "(...)" o se invece costituissero il corrispettivo per l'attività di allestimento delle varie collezioni di abbigliamento commercializzate in Italia con il suddetto segno distintivo. In ogni caso dalla documentazione allegata in atti non si evince l'entità dei compensi pattuiti. Del resto il convenuto non ha neanche offerto la prova documentale dei compensi asseritamente percepiti negli anni antecedenti al 2014.

Anche all'esito dell'istruttoria orale svoltasi in corso di causa non può ritenersi dimostrata l'esistenza di uno specifico accordo di licenza, né tanto meno l'ammontare delle presunte royalties.

Nessuna dichiarazione confessoria è stata resa sul punto dal sig. (...) in sede di interrogatorio formale.

L'unico testimone escusso, sig. (...), ha riferito che il sig. (...), all'interno della (...), si occupava della creazione dei modelli, del controllo della qualità dei prodotti, curava i cataloghi e l'immagine relativa al progetto legato al marchio "(...)". Ha precisato, inoltre, che ogni decisione attinente la produzione e la commercializzazione dei capi di abbigliamento era assunta dal titolare della (...). Infine ha dichiarato di avere appreso dallo stesso (...) che quest'ultimo percepiva periodicamente dei compensi dalla (...): per quello che gli disse il sig. (...) "si trattava di uno stipendio fisso di cui non so dire l'ammontare".

Dunque per quanto si evince dalle dichiarazioni rese dal teste i compensi periodicamente percepiti dal convenuto devono essere riferiti alle sue prestazioni di stilista e non anche alla licenza d'uso del marchio.

Di conseguenza va respinta la domanda riconvenzionale di pagamento delle royalties pretese dal (...) per l'anno 2014 per l'utilizzo da parte della (...) nel mercato italiano del marchio da lui registrato.

Destituite di fondamento sono anche le successive domande rivolte dal convenuto nei confronti della società attrice e della terza chiamata accusate di aver indebitamente proseguito, senza il suo assenso, nella commercializzazione del marchio in questione sul territorio italiano nonostante la definitiva cessazione di qualsivoglia rapporto negoziale tra la (...) e il convenuto intervenuta nel dicembre del 2014.

Il convenuto non ha dimostrato che le controparti hanno proseguito nella commercializzazione del marchio anche negli anni successivi all'interruzione dei rapporti tra il titolare di detto marchio e la società attrice.

Al contrario dalla documentazione allegata in atti si evince che la (...) s.r.l. ha agito quale distributore dei prodotti a marchio "(...)" fino al 2015 ed ha poi interrotto la commercializzazione di detta linea con la stagione a-i 2015, l'ultima realizzata e preparata di concerto con il sig. (...).

Risulta infatti provato per tabulas che la società terza chiamata ha formalmente risolto con comunicazioni a mezzo pec e raccomandata a mano gli otto contratti di agenzia formalizzati tra il 2012 ed il 2015 con vari soggetti per la commercializzazione di abbigliamento a marchio "(...)" (all. 14 del fascicolo della terza chiamata).

Mancando, quindi, la prova che la (...) e la (...) s.r.l. abbiano utilizzato il marchio in questione contro la volontà del suo titolare vanno respinte le domande di inibitoria, di ritiro dal commercio e di risarcimento del danno proposte da quest'ultimo.

A sua volta la (...) s.r.l. ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti della società attrice e del convenuto per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla cessazione della collaborazione tra la (...) e il (...) e alla risoluzione di tutti i rapporti contrattuali tra la (...) s.r.l. e i numerosi agenti presenti sul territorio, consistenti sia nel mancato guadagno che nella perdita economica costituita dai costi sostenuti per l'acquisto di prodotti a marchio "(...)" accantonati come giacenze di magazzino e non più distribuibili.

Anche tale domanda è infondata.

Non è stato infatti specificamente allegato né tanto meno dimostrato il contenuto degli accordi intercorsi tra la società di distribuzione e le due controparti, sicché non è dato sapere quale fossero gli impegni presi dalla (...) e dal sig. (...) nei confronti della (...) s.r.l., la quale di conseguenza non può dolersi per il lucro cessante e per il danno emergente conseguente all'interruzione dei rapporti commerciali finalizzati alla distribuzione di prodotti a marchio "(...)". Peraltro le schede prodotte dalla terza chiamata (all. 16 e 17), in quanto documenti provenienti da quest'ultima, non dimostrano né gli effettivi esborsi relativi alla merce acquistata, né la circostanza che la stessa è rimasta totalmente invenduta.

Per quanto fin qui esposto tutte le domande proposte dalle tre parti in causa devono essere respinte.

In ragione della reciproca soccombenza sussistono i presupposti per compensare interamente tra le tre parti in causa tutte le spese di lite anche relative alla fase cautelare svoltasi in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:

- respinge tutte le domande reciprocamente proposte dalle tre parti in causa;
- compensa interamente tra le tre parti in causa le spese di lite anche relative alla fase cautelare.

Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'U.I.B.M.

Così deciso in Roma il 30 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2022