

N. R.G. 4182 / 2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il giudice des.,
a scioglimento della riserva che precede in atti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA CAUTELARE

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4182/2024 promosso da:

B I S.R.L.

RICORRENTE

contro

C N

S M S.R.L.

U S.R.L.

RESISTENTI

B I S.r.l. (B) ha acquistato da terzi a dicembre 2020 alcune registrazioni, italiane ed europee, del marchio denominativo e figurativo "K". In prossimità della scadenza delle privative in questione, ha provveduto a registrare: in data 6.10.2021 il marchio denominativo italiano n. , avente ad oggetto la dicitura "K", depositato il 16.3.2021, nelle classi 3, 5, 10; in data 20.7.2021 il marchio dell'Unione Europea n. , sempre avente ad oggetto la dicitura "K" depositato il 16.3.2021, nelle classi 3, 5, 10.

In questa sede la ricorrente ha chiesto la descrizione e l'inibitoria dalla produzione e commercializzazione, nonché il ritiro dal commercio, di dispositivi farmaceutici contraffattori aventi marchio "UNIK", (marchio italiano di titolarità di C N, n. , depositato in data 19.10.2022 e registrato in data 19.4.2023 in classe 5; marchio dell'Unione Europea n. , depositato in data 11.5.2023 e registrato in data 26.8.2023 in classe 5), dispositivi farmaceutici prodotti da S M S.r.l. e commercializzati da U S.r.l.

Oltre alla violazione della privativa industriale, la ricorrente ha dedotto la violazione delle regole di lealtà commerciale ex art. 2598 c.c.

E' stata concessa inaudita altera parte la descrizione.



I resistenti si sono costituiti e hanno eccepito che la registrazione del marchio da parte di B■■■ è avvenuta in malafede, al solo fine di eludere la decadenza, per mancato utilizzo del (diverso) marchio (recante comunque il segno K■■■■■■■■■■) , L'ultimo utilizzo dei segni "K■■■■■■■■■■" da parte della dante causa di B■■■ sarebbe avvenuto nel 2011, talché la decadenza sarebbe maturata nel 2016.

Si■■■■ M■■■■ S.r.l. ha dedotto di aver cessato la produzione dei dispositivi e si è impegnata ad astenersi in futuro. Il rivenditore D■■■■ S.r.l. ha stipulato una transazione con la ricorrente e il procedimento si è estinto nei suoi confronti a seguito di rinuncia agli atti.

Sulla presunta elusione della decadenza del marchio acquistato e sulla presunta malafede nella registrazione del marchio fatto valere in giudizio

Diversamente da quanto sostenuto dai resistenti, la registrazione del marchio "K■■■■■■■■■■", avvenuta nell'ottobre 2021 da parte di B■■■, non può essere ritenuta nulla per elusione della decadenza dedotta.

Come noto, ai sensi dell'art. 19, comma 2 c.p.i. la registrazione di un marchio è preclusa a chi abbia fatto la domanda in mala fede. Analogamente, per le registrazioni europee l'art. 59, comma 1, lett. b) del regolamento n.2017/1001 prevede la nullità del marchio allorquando il richiedente, al momento del deposito della domanda, abbia agito in mala fede. La malafede presa in considerazione dalle norme indicate deve essere ravvisata nel comportamento di chi, eventualmente a conoscenza dell'utilizzo altrui del segno, deposita una domanda di registrazione di marchio senza l'intenzione reale di voler utilizzare quel segno, ma, sostanzialmente, per precludere ingiustificatamente ad altri di poterlo utilizzare sul mercato.

Sul tema, Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, 29/01/2020, n. 371/18, Sky plc e altri c. SkyKick UK Ltd e altri, ha affermato che "Una siffatta malafede può tuttavia essere ravvisata solo se sussistono indizi oggettivi, rilevanti e concordanti volti a dimostrare che, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio interessato, il richiedente aveva l'intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. La malafede del richiedente un marchio non può quindi essere presunta sulla base della mera constatazione che, al momento del deposito della sua domanda di registrazione, tale richiedente non aveva un'attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati nella suddetta domanda".

Nella medesima pronuncia viene affermato anche che "Il richiedente un marchio non è tenuto ad indicare, né persino a conoscere, con precisione, alla data di deposito della propria domanda di registrazione o dell'esame della stessa, l'uso che farà del marchio richiesto ed esso dispone di un termine di cinque anni per dare inizio ad un uso effettivo conforme alla funzione essenziale del suddetto marchio".



Nel caso in esame, B■ – il cui oggetto sociale contempla espressamente la concessione in licenza d'uso di marchi – non ha registrato il marchio nel 2021 in malafede, ossia con l'intenzione di non utilizzarlo, ma, all'opposto, con l'intenzione di sfruttarlo mediante la concessione in licenza d'uso. D'altronde, laddove l'odierna ricorrente avesse avuto l'intenzione di non utilizzare il segno K■, non avrebbe acquistato in precedenza il marchio recante quel segno.

L'eventuale decadenza del diverso marchio acquistato da terzi non assume alcun rilievo nella presente vicenda (ma, al più, giustifica la necessità della nuova registrazione).

A ben vedere, la doglianza sul punto delle resistenti si risolve nell'affermazione di un abuso del diritto, consistente per l'appunto nel deposito, formalmente legittimo, di una nuova domanda di registrazione, in tesi volta ad eludere la decadenza, già maturata, del diverso marchio acquistato da B■ (marchio, si ribadisce, recante il medesimo segno poi oggetto della nuova registrazione).

Al riguardo si rileva che, come affermato da Tribunale UE, sentenza del 21.4.2021, causa T-633/2019, Hasbro, “nessuna disposizione della normativa relativa ai marchi dell'Unione europea vieta il deposito reiterato di una domanda di registrazione di marchio... un simile deposito non può, di per sé, dimostrare la malafede del richiedente, senza che sia accompagnato da altri elementi pertinenti invocati dal richiedente la dichiarazione di nullità o dall'EUIPO”.

Se è certamente vero che il deposito di una nuova registrazione di marchio non può “sanare” le conseguenze della decadenza già maturata per il mancato utilizzo del segno nel quinquennio (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 28/03/2017, n. 7970), la circostanza tuttavia non implica automaticamente la sussistenza di una malafede nella registrazione del nuovo marchio, identico a quello oggetto di decadenza: come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità sopra citata, infatti, il titolare del marchio decaduto ben può ricominciare l'utilizzazione nell'ipotesi in cui il segno non sia stato nel frattempo registrato o utilizzato da altri. Coerentemente, egli potrà provvedere a effettuare validamente una nuova registrazione dello stesso. Nel caso in esame, per l'appunto, il marchio K■ è stato registrato da B■ prima che della registrazione e dell'utilizzo del marchio U■ da parte dei resistenti.

Resta da verificare se i prodotti oggetto di contestazione siano contraffattori.

Sulla contraffazione

Come noto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b) c.p.i. il titolare di un marchio può vietare l'utilizzo di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.



Nel caso in esame il segno U [REDACTED] riproduce integralmente, a livello fonetico, il segno K [REDACTED], differendo parzialmente da quest'ultimo solo a livello grafico (presenza della lettera "I" in luogo della lettera "Y", presenza della lettera "H", foneticamente muta), e presentando l'aggiunta di un prefisso, "UNI", privo di apporto individualizzante, e inidoneo dunque a diversificarsi dal nucleo semantico del segno altrui.

Deve ritenersi pertanto che i segni siano molto simili. Posto che la classe merceologica dei prodotti delle resistenti (dispositivi farmaceutici) è la medesima per cui sono stati registrati i marchi (versione italiana ed europea) di titolarità della ricorrente, sussiste un elevato rischio di confusione presso il pubblico dei consumatori.

Da tali rilievi discende la contraffattorialità dei prodotti realizzati e commercializzati dalle resistenti.

Sul periculum in mora

Sussiste il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, in quanto non adeguatamente ristorabile per equivalente, ravvisabile nell'impossibilità dell'odierna ricorrente di esercitare la propria attività di concessione in licenza d'uso dei marchi registrati, stante l'attuale presenza o disponibilità sul mercato di prodotti farmaceutici contraffattori, come emerso in sede di descrizione. La disponibilità e la presenza sul mercato dei prodotti contraffattori è suscettibile di svilire il marchio, e di precludere alla ricorrente l'avvio di iniziative imprenditoriali correlate allo sfruttamento commerciale del segno.

Sulla concorrenza sleale

Avuto riguardo alle misure richieste, è assorbito l'esame delle deduzioni sul punto, essendo dirimenti le ragioni già evidenziate con riferimento alla violazione del marchio.

Sulle misure richieste

Deve essere innanzitutto confermata la descrizione, con riferimento all'intero materiale oggetto del provvedimento.

Attesa la violazione dei marchi, deve essere concessa l'inibitoria dalla produzione e commercializzazione dei prodotti contraffattori. A presidio della misura, si reputa congrua la fissazione di una penale pari a € 5 per ogni dispositivo farmaceutico prodotto o commercializzato in violazione della presente ordinanza, decorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Deve essere disposto altresì l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori e del relativo materiale pubblicitario.

Non si ravvisano i presupposti per disporre il trasferimento provvisorio del nome a dominio u [REDACTED], essendo peraltro già assicurata alla ricorrente, attraverso l'inibitoria concessa, adeguata tutela dall'utilizzo del nome a dominio interferente col segno fatto valere in giudizio (con necessario



oscuramento del sito e cancellazione del nome di dominio). Si reputa congruo concedere un termine di 60 giorni, sul punto, per consentire di conformarsi all'ordinanza e fissare una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo decorso il termine indicato.

Stante la consistenza non particolarmente elevata dei dispositivi contraffattori rinvenuti, nonché l'impegno manifestato da parte di S [REDACTED] M [REDACTED] S.r.l. di non produrre più dispositivi a marchio U [REDACTED], non si ravvisano i presupposti per la pubblicazione del provvedimento, tenuto conto del principio di proporzionalità.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della natura del procedimento, del suo grado medio di complessità, del valore indeterminabile della domanda, dell'attività espletata, dell'unicità delle difese di N [REDACTED] e U [REDACTED] S.r.l.

PQM

Il giudice des.,

conferma il decreto dell'8.4.2024 con cui è stata disposta la descrizione;

inibisce ai ricorrenti la produzione, la commercializzazione di prodotti a marchio "U [REDACTED]", nonché l'utilizzo di segni, compreso nome a dominio, interferenti con i marchi "K [REDACTED] di titolarità della ricorrente", secondo quanto indicato in parte motiva;

fissa una penale di € 5 per ogni dispositivo prodotto o commercializzato in violazione dell'ordinanza, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella cancellazione del nome di dominio "u [REDACTED].it", decorsi 60 giorni della comunicazione dell'ordinanza;

dispone il ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori a marchio "U [REDACTED]", entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza;

assorbite le domande fondate sulla violazione delle regole di lealtà commerciali;

rigetta le ulteriori domande della ricorrente;

condanna C [REDACTED] N [REDACTED] e U [REDACTED] S.R.L. in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 6.637,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna S [REDACTED] M [REDACTED] S.R.L. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate per compensi in € 6.637,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 15.7.2024

Il giudice des.
Davide Scaffidi

