

N. R.G. 9299/2024



IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA - FERIALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO	PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO	GIUDICE
DOTT. STEFANO FRANCHIONI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei procedimenti di reclamo riuniti iscritti al n. 9299/2024 R.G. (riunito il n. 9513/2024)

promossi da

S [REDACTED] **M** [REDACTED] **S.R.L.**

reclamante, con l'avv. [REDACTED]

e

C [REDACTED] **N** [REDACTED], **U** [REDACTED] **S.R.L.**

reclamanti, con l'avv. [REDACTED]

contro

B [REDACTED] **I** [REDACTED] **S.R.L.**

reclamata, con gli avv.ti [REDACTED]

1. **S** [REDACTED] **Me** [REDACTED] s.r.l. (da ora, per brevità, **S** [REDACTED]), nonché **C** [REDACTED] **N** [REDACTED] e **U** [REDACTED] s.r.l. (da ora **U** [REDACTED]) propongono distinti reclami avverso l'ordinanza in data 15.7.2024, con la quale il g.des. ha accolto pressoché integralmente le istanze cautelari formulate da **B** [REDACTED] **I** [REDACTED] s.r.l. (da ora **B** [REDACTED]) nei loro confronti, così provvedendo:

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



inibisce ai ricorrenti [recte: resistenti] la produzione, la commercializzazione di prodotti a marchio “UNIK [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 “unik [REDACTED]”, decorsi 60 giorni della comunicazione dell'ordinanza;

dispone il ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori a marchio “UNIK [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”.

2. S [REDACTED] articola, in sostanza, tre motivi di reclamo con i quali censura il provvedimento impugnato, lamentando, in particolare: *i)* il mancato rilievo della nullità dei marchi (italiano ed europeo) registrati da B [REDACTED] in mala fede, attesa l'intervenuta decadenza per non uso dei marchi acquistati in precedenza da terzi e la mancata utilizzazione dei marchi oggetto di nuova registrazione; *ii)* il mancato rilievo del difetto di *periculum in mora*; *iii)* l'errata regolazione delle spese del procedimento.

C [REDACTED] N [REDACTED] e U [REDACTED] articolano, a loro volta, quattro motivi di reclamo con i quali censurano il provvedimento impugnato, lamentando, in particolare: *i)* il mancato rilievo della nullità dei marchi (italiano ed europeo) registrati da B [REDACTED] in mala fede (sempre per intervenuta decadenza per non uso dei marchi acquistati in precedenza da terzi e mancata utilizzazione dei marchi oggetto di nuova registrazione); *ii)* l'insussistenza della pretesa contraffazione; *iii)* il mancato rilievo del difetto di *periculum in mora*; *iv)* l'errata regolazione delle spese del procedimento.



Si è costituita in entrambi i procedimenti B■■■, che ha concluso per il rigetto dei reclami.

I due reclami, proposti avverso il medesimo provvedimento cautelare, sono stati riuniti all'udienza del 21.8.2024.

3. Come accennato *sub* 2., con il primo motivo di gravame entrambe le parti reclamanti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha rilevato la mala fede di B■■■ nel richiedere la nuova registrazione dei marchi (italiano ed europeo) ottenuta nell'anno 2021 (in particolare, marchio italiano n. 30202100048101 di cui alla domanda in data 16.3.2021, registrato il 16.10.2021 e marchio europeo n. 018429669 di cui alla domanda in data 16.3.2021, registrato il 20.7.2021), trattandosi di nuove registrazioni di marchi precedenti (acquistati dal terzo D■■■■ s.r.l. nel dicembre 2020), decaduti per il prolungato non uso.

Il motivo è infondato e deve essere perciò disatteso.

L'orientamento del tutto prevalente di dottrina e giurisprudenza concorda nel ritenere che la malafede contemplata dall'art. 19, 2° comma c.p.i. (e dall'art. 59, 1° comma, lettera b), reg. n. 2017/1001) costituisce un'autonoma causa di nullità del marchio, che ricorre quando, da un lato, qualcuno possa vantare una "legittima aspettativa di tutela" di un determinato segno distintivo e, dall'altro, il registrante, consapevole di tale aspettativa, provveda alla registrazione del marchio allo specifico fine di recarle pregiudizio.

Si sottolinea, in particolare, la peculiare rilevanza dell'elemento soggettivo, attribuendo quindi carattere decisivo al fatto che la registrazione sia effettuata col solo intento di danneggiare il concorrente, senza essere, a volte, nemmeno seguita dall'uso effettivo del marchio.

In altre parole, si ha registrazione del marchio in mala fede quando detta registrazione non sia finalizzata all'uso effettivo del segno distintivo da parte del registrante, ma sia effettuata, come d'altronde correttamente rilevato dall'ordinanza reclamata, al precipuo fine di "*precludere ingiustificatamente ad altri di poterlo utilizzare sul mercato*".

Sulla scorta di tale premessa deve escludersi che la (nuova) registrazione di un precedente marchio già decaduto per non uso integri necessariamente un'ipotesi di registrazione in mala fede.

Soccorre la nota giurisprudenza richiamata da tutte le parti (soprattutto, Cass. 24637/2008) che ritiene illegittima la reiterazione periodica della registrazione del marchio solo quando tale condotta risulti esclusivamente finalizzata ad eludere la decadenza del medesimo per non uso.



Diverso il caso di *“un rideposito eseguito a distanza di un lungo periodo o di un certo periodo dalla decadenza del primo, poiché una simile evenienza indicherebbe quantomeno il disinteresse che quel marchio incontra sul mercato (posto che nel frattempo nessuno se ne era appropriato o aveva provveduto a farne oggetto di una propria registrazione): in un simile caso sarebbe possibile ipotizzare la legittimità del nuovo deposito, anche da parte di chi era decaduto dalla prima registrazione, sempre che nel frattempo non sia intervenuto [...] da parte di terzi il deposito di quel medesimo marchio per la classe di prodotti originariamente rivendicata dal marchio decaduto. Solo entro questi limiti potrebbero essere ritenuti legittimi i cosiddetti ‘ridepositi’, da considerare come ‘consecutivi primi depositi di un marchio non usato’ [...]”* (così Cass. 24637/2008, citata).

Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto va rilevato che B■■■ ha pacificamente acquistato nel dicembre 2020 da tale D■■■■ s.r.l. un *“portafoglio di marchi”* aventi ad oggetto il nome *“K■■■■■”* ed ha quindi provveduto a richiedere la (nuova) registrazione dei seguenti marchi:

- marchio italiano n. 3020210000484101, avente ad oggetto la dicitura *“K■■■■■”* depositato in data 16.03.2021 e registrato in data 6.10.2021 per le classi 3, 5, 10;
- marchio dell’Unione Europea n. 018429669, avente ad oggetto la dicitura *“K■■■■■”* depositato in data 16.03.2021 e registrato in data 20.07.2021 per le classi 3, 5, 10.

Risulta poi provato che rientra nell’oggetto sociale di B■■■, fra l’altro, la concessione in licenza di marchi ed altri segni distintivi nonché altri diritti di proprietà intellettuale e industriale (cfr. visura già prodotta quale doc. n. 1 nel fascicolo di primo grado della ricorrente), risultando perciò del tutto verosimile che B■■■ abbia – dapprima - acquistato da D■■■■ s.r.l. il *“portafoglio di marchi”* citato e – poi - provveduto alla nuova registrazione dei marchi *“K■■■■■”* onde procedere al loro sfruttamento commerciale in coerenza con quanto previsto dal proprio oggetto sociale.

Le risultanze istruttorie non consentono poi di ritenere provato che, alla data delle nuove registrazioni richieste da B■■■, il N■■■■ o U■■■■ già utilizzassero i marchi *“UNIK■■■■■”* (il N■■■■ e U■■■■ non hanno, per la verità, nemmeno allegato di aver utilizzato i marchi *“UNIK■■■■■”* in data anteriore alla loro registrazione, avvenuta nel 2022/2023).

Il provvedimento impugnato merita perciò integrale conferma sul punto, senza che sussista la lamentata sovrapposizione de *“gli istituiti della malafede e della decadenza, passando da un tema all’altro senza soluzione di continuità”*.



Altro è infatti - per le ragioni indicate - la decadenza del marchio per non uso, che non preclude al vecchio titolare una nuova registrazione del medesimo marchio “*sempre che nel frattempo non sia intervenuto [...] da parte di terzi il deposito di quel medesimo marchio per la classe di prodotti originariamente rivendicata dal marchio decaduto*”; altro la registrazione in mala fede del marchio, che può ritenersi sussistente solo quando tale nuova registrazione risulti effettuata al solo fine di frustrare la legittima aspettativa di terzi al suo utilizzo sul mercato.

In definitiva, il necessario coordinamento fra gli istituti (eterogenei) della decadenza per non uso del marchio e della nullità del marchio registrato in mala fede impone di ritenere:

a) sicuramente illecita la condotta di colui che provveda a ripetuti depositi del medesimo marchio, reiterati eventualmente in prossimità della scadenza del periodo di decadenza per non uso, effettuati proprio per eludere gli effetti di tale decadenza;

b) viceversa, sicuramente lecita la condotta di colui che, decaduto per non uso il vecchio marchio, provveda ad una nuova registrazione del medesimo (necessaria proprio per effetto della decadenza del precedente), “*sempre che nel frattempo non sia intervenuto [...] da parte di terzi il deposito di quel medesimo marchio per la classe di prodotti originariamente rivendicati dal marchio decaduto*” (Cass. 24637/2008, cit.), o – comunque – il legittimo utilizzo effettivo del medesimo segno distintivo, sempre da parte di terzi.

4. Come accennato sempre *sub* 2., con il secondo motivo di gravame i reclamanti N [REDACTED] e U [REDACTED] censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto sussistente la contraffazione dei marchi “K [REDACTED]”.

Anche tale motivo è infondato, dovendosi condividere le corrette considerazioni svolte dal giudice di primo grado (pagg. 3 - 4 dell’ordinanza reclamata) in punto di sussistenza della contraffazione.

Premesso infatti che, a norma dell’art. 20, 1° comma, lettera 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*”, va rilevata, nel caso in esame, l’eccessiva somiglianza dei marchi “K [REDACTED]” di titolarità di B [REDACTED] e “UNIK [REDACTED]” di proprietà del N [REDACTED] ed utilizzati da U [REDACTED].



Tali ultimi marchi riproducono infatti, con modeste modifiche la dicitura “K■■■■■”, avente idonea funzione distintiva, con: *i)* l’aggiunta del prefisso “UNF”, sostanzialmente privo di autonomo apporto individualizzante; *ii)* l’ulteriore aggiunta della lettera muta “H” tra le lettere “T” e “O”; *iii)* la sostituzione della lettera “T” con la lettera “Y”.

Modifiche queste ultime che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, risultano sostanzialmente neutre dal punto di vista fonetico e perciò inidonee a differenziare apprezzabilmente i marchi oggetto delle rispettive registrazioni.

5. Entrambe le parti reclamanti censurano inoltre il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha erroneamente ritenuto sussistente il requisito del *periculum in mora*.

Anche tale motivo deve ritenersi infondato, atteso che la contraffazione operata dagli odierni reclamanti costituisce fatto idoneo a svilire i marchi di titolarità della reclamata, compromettendone la possibilità di congruo sfruttamento economico mediante la concessione in godimento a terzi (si è già ricordato come l’oggetto sociale di B■■■■■ contempli espressamente le attività di “*concessione in licenza di marchi ed altri segni distintivi nonché altri diritti di proprietà intellettuale e industriale*”).

La dichiarata disponibilità di S■■■■■ a “*a non più produrre i prodotti oggetto di contestazione e a mettere a disposizione della ricorrente le bombolette spray acquisite da U■■■■■ presenti nel proprio magazzino*” non può poi ritenersi idonea ad escludere la sussistenza del requisito del *periculum*, alla luce del tenore delle difese svolte dalla stessa S■■■■■, chiaramente dirette a tener ferma la contestazione della validità dei marchi azionati da B■■■■■.

Si osserva d’altronde che le misure cautelari concesse, sostanzialmente inibitorie, da un lato, rassicurano la società ricorrente quanto alla effettiva cessazione delle condotte censurate e, dall’altro, non comportano alcun reale pregiudizio per la resistente S■■■■■, limitandosi, al più, a rafforzare gli impegni dalla stessa assunti già nel corso del procedimento di primo grado.

6. L’ordinanza reclamata, accertata la sussistenza della contraffazione lamentata da B■■■■■, ha correttamente ritenuto assorbite le ulteriori doglianze in punto di concorrenza sleale.

Ne deriva l’inammissibilità delle censure sollevate al riguardo dalla difesa del N■■■■■ e di U■■■■■, nel difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile al gravame sul punto.



7. Con l'ultimo motivo di gravame entrambe le parti reclamanti censurano infine il provvedimento impugnato nella parte in cui ha condannato ciascuna di esse alla rifusione delle spese in favore della ricorrente.

Tale ultimo motivo è fondato.

In presenza di più parti soccombenti, il giudice della cautela poteva, a norma dell'art. 97, 1° comma, c.p.c.: i) “condanna[re] ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa”; ii) “pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse”, sussistendo un interesse comune”.

Ne deriva che il provvedimento impugnato ha illegittimamente duplicato la condanna alle spese, condannando ciascuna delle parti resistenti (costituitesi col medesimo difensore) alla rifusione integrale delle spese del procedimento.

In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, S■■■■■, N■■■■■ e U■■■■■ vanno quindi condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da B■■■■ per il procedimento di primo grado, liquidate in € 545,00= per spese ed € 8.000,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità media, con un aumento del 20% circa, attesa la pluralità delle parti resistenti).

La condanna solidale trova il suo fondamento nell'unitarietà del fatto di contraffazione, mentre il diverso ruolo rivestito da ciascuna delle parti resistenti giustifica la ripartizione interna come segue: 1/4 a carico di S■■■■■ e 3/4 a carico del N■■■■■ e di U■■■■■ (a loro volta in solido fra loro).

8. L'esito del giudizio (che vede accolti i reclami solo in minima parte) e le ragioni della decisione giustificano la condanna dei reclamanti, sempre in solido, alla rifusione dei 3/4 delle spese sostenute da B■■■■ per il presente grado del procedimento, sempre liquidate, per l'intero, in complessivi € 8.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Spese compensate per il residuo 1/4 (ferma la ripartizione interna come per il primo grado del procedimento).

PQM



accoglie parzialmente il reclamo proposto da S██████ M██████ s.r.l., C██████ N██████ e U██████ s.r.l. avverso l'ordinanza del g.des. in data 15.7.2024 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata:

- condanna i reclamanti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla reclamata B██████ I██████ s.r.l. per il procedimento di primo grado, liquidate in € 545,00= per spese ed € 8.000,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (con ripartizione interna come specificato in motivazione);
- conferma per il resto il provvedimento impugnato;
- condanna i reclamanti, sempre in solido, al pagamento, in favore di B██████ I██████ s.r.l., della somma di € 6.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione dei 3/4 delle spese sostenute dalla reclamata per il presente grado del procedimento (con ripartizione interna come specificato in motivazione);
- compensa fra le parti le spese del presente grado di reclamo per il residuo 1/4.

Così deciso in Brescia il 23.8.2024.

Il presidente est.

Dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

