

Corte d'appello Venezia

SENTENZA

(Giudice relatore: dott. Giovanni Callegarin)

nella causa d'appello promossa con atto di citazione datato 23-3-2013

da

OO SS s.r.l., difesa e rappresentata dagli avv.ti S. A., M. B., e G. M., con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Dolo (VE), via Foscarina n. 4/8, come da procura a margine dell'atto di appello

contro

GIL s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. C. e R. S. con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo, 720, Calle del Paradiso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione d'appello;

Conclusioni di parte appellante:

in via pregiudiziale:

- accertarsi e dichiararsi il difetto di un titolo attestante la legittimazione di GIL a proporre nel presente giudizio le azioni di nullità, di contraffazione e concorrenza sleale (con i provvedimenti consequenziali) fondate sul marchio TWICE ICEBERG,

e per l'effetto:

- riformarsi e/o annullarsi la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1840/2012 del 2 ottobre 2012 nella parte in cui ha considerato GIL legittimata ad agire in giudizio ex art. 122 c.p.i. quale licenziataria della registrazione TVVICE ICEBERG;

Nel merito:

- accertarsi e dichiararsi che il marchio TVVICE di OO SG SS s.r.l. non è confondibilmente simile con i marchi a base ICE dell'attrice azionati nel procedimento di primo grado o, in via subordinata, che la registrazione di marchio nazionale Twice di OO SG SS s.r.l. si è convalidata ai sensi dell'art. 28 c.p.i. per tolleranza quinquennale o, in via ulteriormente subordinata, che l'utilizzazione del segno TWICE da parte di OO SG SS s.r.l. costituisce legittimo esercizio del diritto discendente dalla registrazione del marchio comunitario n. 3273349;

e per l'effetto:

- accertarsi e dichiararsi che le domande proposte da GIL con l'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado sono infondate in fatto e in diritto, e per

l'effetto:

- riformarsi e/o annullarsi la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1840/2012 del 2 ottobre 2012 nella parte in cui ha accolto le domande di nullità, contraffazione e concorrenza sleale con i provvedimenti consequenziali;

in via istruttoria:

si ribadiscono le seguenti istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del procedimento di 1° grado:

capitolo n. 1: vero che nel 2003 OO di SG SS, società con cui UVB aveva collaborato in materia di marchi anche in anni precedenti, fu incaricata di verificare se sussistessero altri marchi a base TWICE in vista di una commercializzazione di una nuova linea di calzature della società convenuta, destinate ad un pubblico più giovane di quello servito dalle produzioni precedenti della società, che doveva essere contraddistinta da quel marchio;

Capitolo n. 2: vero che nell'ambito delle ricerche svolte nel 2003 non fu rinvenuto alcun marchio a base TWICE e, più in particolare, alcun marchio rispondente al termine TWICE di proprietà di GIL s.p.a.

Capitolo n. 3: vero che, su incarico di OO UVB ha svolto attività di controllo per tutti gli anni, dal 2003 in poi, attivandosi attraverso qualsiasi altro soggetto che sia stato accertato utilizzare il marchio Twice o marchi confondibili con Twice per il commercio di prodotti riconducibili alle categorie 18 e 25".

Capitolo n. 4: vero che la società T Studio fu incaricata, nel 2003, da OO s.r.l. di individuare le migliori forme di caratterizzazione di un marchio, denominato TWICE, con cui la mandante OO s.r.l. intendeva contraddistinguere i prodotti di una nuova linea di calzature e di borse in pelle, destinate ad un pubblico più giovane di quello cui erano state indirizzate, in precedenza, le sue produzioni".

Capitolo n.5: vero che nell'ambito di tale incarico, tra le varie iniziative, dirette o collaterali, di caratterizzazione del marchio e dei prodotti che a questo si collegavano (scatole, gadget, colori etc.), fu da voi proposto ad OO s.r.l. di scrivere il termine TWICE con le prime due consonanti in corsivo e con il trattino orizzontale della prima allungato a sinistra adducendo che ciò avrebbe reso più giovanile e più accattivante il marchio".

Capitolo 6 : vero che dagli inizi del 2004 iniziò, da parte di OO, la produzione e al commercializzazione in termini consistenti della nuova linea di calzature e di borse in pelle caratterizzate dal marchio TWICE, anche nella sua configurazione con le due consonanti iniziali minuscole e il tratto orizzontale della lettera "t" notevolmente allungato a sinistra

Capitolo n. 7: vero che tale utilizzazione è avvenuta ininterrottamente dal 2004 al 2010 compreso

(si indicano come testi: Penazzato Gianluca, Paolo Tommasin, Frezza Paolo, Ennio Marini)

Capitolo 8: vero che nel medesimo periodo OO ha partecipato ed esposto le calzature contraddistinte con il marchio TWICE alle più importanti fiere di settore (Milano, Mosca, Kiev, Monaco), fiere alle quali (in specie a quella di Milano) erano presenti anche società licenziatarie e fiduciari del marchio ICE e ICEBERG di GIL

(si chiede l'interpello del legale rappresentante di GIL e si indicano come testi:

Capitolo n. 9: vero che le calzature indicate nelle fatture che vi si esibiscono sub 2 (doc. 18 fasc. app.) state prodotte e commercializzate dalla società OO nel periodo immediatamente precedente la data di emissione di ogni singolo documento.

Capitolo 10: vero che tutte tali calzature erano contraddistinte dal marchio TWICE sulla scatola e su parti della calzatura.

-in quanto non ricomprese si richiamano inoltre le conclusioni fondate con la comparsa di risposta depositata nel procedimento di 1° grado.

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di appello, nonché spese, spese generali, diritti e onorari del giudizio di primo grado.

Conclusioni di parte appellata:

nel merito, si conclude, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello, in quanto infondati in fatto e diritto, e l'integrale conferma della sentenza di primo grado; in particolare, si chiede anche di dichiararsi l'inammissibilità della prima conclusione di merito, formulata in via ulteriormente subordinata (accertarsi e dichiararsi che ...l'utilizzo del segno TWICE da parte di OO SG SS s.r.l. costituisce legittimo esercizio del diritto discendente dalla registrazione del marchio comunitario n. 3273349) del quarto motivo di appello per violazione dell'art. 345. 2 c.p.c., come argomentato in atti;

in via subordinata e istruttoria, la difesa di parte appellata si oppone alla ammissione dei mezzi istruttori avversari e chiede ammettersi i mezzi istruttori già formulati in primo grado.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15-3-2010 GIL s.p.a. assumeva di operare da lungo tempo e con successo nel settore della moda e della creazione stilistica; di essere titolare o licenziataria di molteplici registrazioni, nazionali e internazionali, concesse a tutela dei marchi ICEBERG, ICE e TWICE (docc. 2-8- di parte attrice), che coprivano tutte le merceologie del settore design.

Affermava inoltre che OO SG SS s.r.l. aveva depositato in data 11-7-2003 una domanda di marchio italiano n. PD 2003 C000507 per il nome "TWICE" per i prodotti delle classi 18 e 25, successivamente accolta e che poi nella produzione e commercializzazione di calzature aveva utilizzato i marchi TWICE, Twice e twICE.

Assumeva l'attrice che le registrazioni di cui ai docc. 2-8 costituivano una c.d. famiglia di marchi, particolarmente noti la cui radice era data dal termine ICE e che i marchi utilizzati dalla SS si confondevano con quelli della GIL.

Chiedeva quindi dichiararsi la nullità della registrazione italiana n. 907980 di OO SG SS s.r.l. per difetto di novità ed originalità ed in quanto viziata da mala fede; l'accertamento della responsabilità della SS per contraffazione del marchio e concorrenza sleale ex artt. 2598 n. 1 e 3 c.c. e che venisse pronunciata nei confronti della convenuta inibitoria all'ulteriore produzione e commercializzazione di prodotti col marchio TWICE e/o Twice e/o twICE o altro marchio simile o confondibile con quelli registrati da GIL, ordinando anche il ritiro dal commercio di prodotti recanti il marchio contraffatto.

Nel costituirsi la convenuta contestava gli assunti avversari affermando, in particolare, che l'attrice non aveva mai posseduto un marchio autonomo Twice; che mai detto termine era stato apposto, da solo o in funzione accessoria al termine ICEBERG, su capi di abbigliamento o calzature di cui alle classi 18 e 25 e che, coprendo i marchi GIL tutte le merceologie del settore, non si comprendeva quale marchio dell'attrice fosse pregiudicato dal marchio Twice di SS.

In via subordinata eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione al marchio Twice ICEBERG, di proprietà di S. I.; l'assoluta non confondibilità del proprio marchio con qualsiasi marchio di proprietà GIL e, in ogni caso, la convalidazione del marchio Twice per uso ininterrotto dal 2004, svolgendo con riferimento a quest'ultima circostanza domanda riconvenzionale.

Con sentenza 21-9-2012 il Tribunale di Venezia dichiarava la nullità del marchio nazionale Twice di OO SG SS s.r.l. e che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione da parte di SS di calzature e prodotti affini a marchio Twice integrava contraffazione dei marchi azionati da GIL, oltre a integrare concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c.

Disponeva inoltre l'inibizione dell'utilizzo del marchio Twice; ordinava il ritiro dal commercio dei prodotti recanti detto segno; fissava una penale di € 200,00 per ogni violazione e condannava la convenuta alle spese.

Osservava:

- 1) le domande attore erano sufficientemente chiare e determinate;
- 2) l'attrice era legittimata attiva, quale licenziataria, anche del marchio Twice ICEBERG;
- 3) l'attrice aveva ampiamente documentato la notorietà dei marchi azionati che riguardavano tutto il settore della moda;
- 4) il cuore di tutti i marchi GIL era dato dal termine "ICE", declinato in molteplici forme, anche per distinguere linee di diversi prodotti;
- 5) vi era un'esigenza, avvertita da dottrina e giurisprudenza, di una tutela maggiormente pregnante dei segni riconducibili alla c.d. "famiglia di marchi";

6) nel caso di specie la confondibilità del marchio TWICE (scritto anche TWICE e twice) con i marchi azionati dall'attrice era sia fonetica sia nel segno in quanto comprendente la radice ICE, caratteristica del marchio GIL;

7) la circostanza che la convenuta utilizzasse il proprio marchio per contraddistinguere le calzature non era idonea ad escludere la confondibilità con riferimento a marchi, quali quelli azionati, che contraddistinguevano tutti i settori della moda, compreso quello delle calzature;

8) quanto alla domanda di convalida del marchio la SS non aveva provato che la GIL avesse consapevolmente tollerato l'uso del marchio Twice ininterrottamente per un quinquennio.

Con atto di citazione datato 28-3-2013 OO SG SS s.r.l. proponeva appello sulla base di tre motivi e chiedeva quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande avversarie e l'accoglimento delle proprie.

Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame.

La causa è stata discussa all'udienza del 2-3-2015 sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravame la OO SG SS s.r.l. afferma che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la legittimazione di GIL ad agire per la tutela del marchio Twice ICEBERG.

Infatti non aveva dimostrato di essere licenziataria di detto marchio, di proprietà della società olandese Semivest Investments BV, non avendo prodotto il relativo contratto di licenza.

Afferma inoltre che il doc. 72, valorizzato dal Tribunale, era stato tardivamente prodotto, come tempestivamente eccepito, ed era irrilevante.

Le censure sono infondate.

Decisivo al riguardo è il contratto di sublicenza fra GIL s.p.a e Selective Beauty s.a. relativo anche al marchio Twice ICEBERG recante in calce la sottoscrizione "per presa visione, quale proprietaria e licenziante del Marchio per i Prodotti S. I., con sede in Max Euwelaan, _ in persona del legale rappresentante, W.H." (doc. 13 appellata).

Tale postilla dimostra in modo univoco sia la sussistenza di un contratto di licenza fra la società olandese e la GIL sia l'approvazione da parte della prima del contratto di sublicenza.

Va inoltre rilevato che detto documento è stato tempestivamente prodotto e mai contestato.

Rimane quindi superata ogni altra questione sulla legittimazione attiva di GIL.

Col secondo motivo di gravame SS censura l'impugnata sentenza sotto tre diversi profili.

Col primo profilo assume la non confondibilità dei marchi affermando:

- a) erroneamente il Tribunale aveva confrontato il marchio Twice solo con la radice ICE della famiglia di marchi GIL, mentre il confronto doveva essere fatto esaminando ciascun marchio nel suo insieme;
- b) pur ammettendo una tutela maggiormente pregnante nell'ipotesi di c.d. famiglia di marchi, nel caso di specie era stata eccessiva;
- c) in tutte le decisioni ottenute a suo favore la parola ICE era stata adoperata dalle società concorrenti con il suo proprio significato (ghiaccio);
- d) nel caso di specie invece le tre lettere (ICE) facevano parte di una parola (twice) che significava due volte e non aveva quindi alcun legame con "ghiaccio";
- e) non era neppure vero che vi era una similarità fonetica;
- f) in ogni caso mancava sicuramente quella visiva e semantico-concettuale (nel settore moda era particolarmente importante la parte visiva);
- g) con riferimento al marchio Twice ICEBERG vi era diversità sia fonetica che visiva;
- h) il cuore del marchio Twice ICEBERG era ICEBERG e non Twice, che aveva una funzione ancillare (a differenza invece del marchio della SS);
- i) la differenza deve riguardare il nucleo ideologico, pur potendo avere qualche elemento coincidente;
- l) in ogni caso si trattava di prodotti del tutto diversi: classe 3 Twice ICEBERG (profumeria e prodotti per le pulizie), classe 25 (calzature e abbigliamento) e classe 18 (borse e valigie) per il marchio SS;

Col secondo profilo di censura SS ripropone al domanda di convalida del marchio per uso ultraquinquennale ribadendo che il marchio, registrato nel 2003, era stato utilizzato fin dal 2004 e che di ciò la GIL era a conoscenza come si desumeva, fra l'altro, della documentata partecipazione a fiere, anche in Italia.

In ogni caso erano state anche chieste prove sul punto.

Col terzo profilo di censura SS afferma che in ogni caso doveva essere esclusa la contraffazione perché la stessa poteva legittimamente usare il marchio in quanto registrato come marchio comunitario, mai contestato o impugnato.

Anche tali censure sono infondate.

Circa il primo profilo, a prescindere dalla controversa questione della tutela della c.d. famiglia di marchi, decisiva è la circostanza che GIL era titolare anche del marchio Twice ICEBERG, ove la prima parola è identica al marchio registrato da SS.

Il fatto che il primo, a differenza del secondo, sia un marchio complesso non esclude affatto il pericolo di confusione, né vi sono elementi per affermare che la parola twice, indipendentemente del suo significato letterale, sia ancillare rispetto ad ICEBERG.

Anzi la circostanza che sia la prima parola del marchio conferisce alla stessa un particolare valore.

Va altresì rilevato che, trattandosi di marchio nominativo, può assumere la più diversa forma grafica (come dà atto la stessa appellante, sia pure con riferimento al proprio marchio) e quindi anche un rilievo non diverso della seconda parola (ICEBERG).

Trattandosi di marchio identico (TWICE) perde di significato ogni questione sul significato della parola o sul nucleo ideologico dello stesso.

Quanto alla diversità dei prodotti è notorio come nell'ambito della moda siano considerati affini anche prodotti apparentemente molto lontani fra loro come l'abbigliamento e le calzature da una parte (per i quali è stato registrato il marchio della SS) e i profumi dall'altra (classe per la quale è stato registrato il marchio Twice ICEBERG).

È infatti di comune esperienza che la gran parte dei marchi di moda, partendo dai settori classici dell'abbigliamento, delle calzature e della moda si è progressivamente allargata ad altri settori, compreso quello della profumeria.

Al riguardo è significativo che la GIL opera in vari settori, fra cui anche le calzature, oltre che i profumi. Va pure evidenziato che i marchi di cui è titolare la GIL sono notori, come riconosciuto dalla stessa appellante in sede di discussione orale e che quindi a maggior ragione il giudizio di affinità va inteso in senso ampio (cfr. Cass. 27-5-2013 n. 13090).

Circa il secondo profilo di censura il Tribunale ha correttamente evidenziato come l'onere della prova in ordine alla consapevole tolleranza dell'uso del marchio nullo fosse a carico della SS.

A tal fine, in relazione alla decorrenza del termine quinquennale, rileva solo l'uso effettivo del marchio e non la data di registrazione dello stesso (è significativo che lo stesso appellante richiami i principi dell'usucapione, che presuppone l'effettivo godimento del bene).

Al riguardo il Tribunale ha correttamente evidenziato che l'unico dato sicuro della conoscenza da parte di GIL è la data della lettera 9-5-2005 con cui la stessa, tramite lo studio Perani, aveva rifiutato il consenso alla SS per la registrazione del marchio TWICE in Russia (più precisamente la conoscenza va fatta risalire all'aprile 2005, quando pervenne la richiesta).

Il rilievo dell'appellante secondo cui è "inverosimile" che l'appellante, che aveva attivato un servizio di sorveglianza marchi con due delle più importanti società del settore (Jacobacci e Peroni) e che aveva intrapreso numerosi contenziosi in tutta Italia per tutelare il marchio non costituisce certo idonea prova della conoscenza dell'uso del marchio da parte della SS.

Neppure la partecipazione alle fiere è prova sufficiente.

Al riguardo è la stessa appellante ad affermare che a tali fiere erano presenti anche i licenziatari di GIL (e, quindi, non anche la GIL stessa).

Rileva la Corte che, anche ammesso che ai licenziatari di GIL fosse noto l'uso del marchio in contestazione, ciò non comprova alcun stato soggettivo conoscitivo in capo all'appellata (per tale ragione sono irrilevanti le prove orali, dirette a dimostrare la partecipazione alla fiere dei licenziatari e fiduciari dei marchi ICE e ICEBERG).

Correttamente, infine, il Tribunale ha ritenuto valido atto interruttivo il ricorso cautelare presentato in data 10-7-2009 (e ciò per l'ovvia ragione che il chiesto provvedimento è idoneo a far interrompere l'uso del marchio contestato), impedendo così il compimento del quinquennio.

Circa il rilievo del Tribunale sull'insufficienza delle fatture d'acquisto prodotte a dimostrare la conoscenza da parte del GIL non vi è specifica censura, per cui irrilevanti sono le corrispondenti prove orali.

Quanto al terzo profilo di censura mai in primo grado SS aveva invocato il marchio comunitario per contrastare la domanda di contraffazione.

Si tratta quindi di eccezione nuova (a prescindere dalla convalidazione del marchio comunitario) e come tale inammissibile (fra l'altro la mancata formulazione dell'eccezione ha impedito alla GIL un'adeguata difesa sul punto).

Col terzo motivo di gravame SS s.r.l. afferma che non vi erano i presupposti di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. non avendo la GIL dimostrato di essere un concorrente dell'appellante in quanto dai contratti di licenza 0 sub licenza prodotti emergeva che sul mercato operavano solo le imprese licenziatricie.

Anche tali censure sono infondate.

Invero, anche se in forma mediata, esiste un rapporto di concorrenzialità fra l'impresa licenziante e la SS s.r.l., quantomeno in relazione al pericolo di incassare minori royalties a causa della concorrenza sleale dell'appellante.

Per quanto esposto va quindi rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente decidendo sull'appello proposto da OO SG SS s.r.l. avverso la sentenza n. 1840/12 di data 21°-9/2-10-2012 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Proprietà industriale e Intellettuale, lo rigetta e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

condanna l'appellante a rifondere alla GIL s.p.a. le spese del presente grado che liquida in complessivi € 4.300,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che parte appellante è tenuta ai sensi dell'art. 13, comma 13 quater, T.U. n. 115/2002 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

Venezia, 2 marzo 2015

Depositato in cancelleria il 26 marzo 2015