

Tribunale di Salerno, 14-5-2007 (data udienza)

Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

Tribunale di Salerno

Il TRIBUNALE DI SALERNO, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Antonio Scarpa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3610/99 R.G. in materia di contraffazione di marchio, vertente tra

BIC SALERNO SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. , in personale del rappresentante a norma della legge e dello statuto, difeso dall'Avv. R. Rosapepe, con procura apposta in atti

ATTRICE

BUSINESS INNOVATION CENTRE SALERNO S.R.L. (B.I.C. SALERNO S.R.L.) , rappresentata dal difensore Avv. A. Spadafora, con procura apposta in atti

CONVENUTA

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

All'esito di contrapposte domande cautelari volte a far cessare l'uso delle identiche denominazioni sociali, una delle due accolte in prime cure, e poi entrambe rigettate in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c., con citazione notificata il 3 dicembre 1999 BIC SALERNO SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. chiedeva: accertarsi l'avvenuta contraffazione, ad opera della BUSINESS INNOVATION CENTRE SALERNO S.R.L. (B.I.C. SALERNO S.R.L.), del marchio registrato BIC e della denominazione BUSINESS INNOVATION CENTRE (marchio internazionale registrato dalla Commissione delle Comunità Europee in data 4 marzo 1991 presso l'Ufficio Internazionale per la protezione delle proprietà intellettuale, come da certificazione di registrazione rilasciata dall'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, con efficacia in Germania, Francia, Spagna, Italia e Portogallo); inibire ex art. 63 l. m. alla B.I.C. SALERNO S.R.L. l'uso dell'acronimo e della denominazione citati;

fissare la somma dovuta per ogni successiva violazione o per il ritardo nell'esecuzione dell'inibizione; condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni.

BUSINESS INNOVATION CENTRE SALERNO S.R.L. (B.I.C. SALERNO S.R.L.), nel costituirsi, eccepiva: il difetto di rappresentanza del soggetto che aveva conferito il mandato alla lite; la nullità della citazione per mutatio libelli rispetto alla fase cautelare; l'infondatezza dell'assunto della registrazione del marchio; l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in lingua straniera. La stessa convenuta domandava altresì che fosse BIC SALERNO SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. a mutare la propria denominazione, in quanto causa di sleale concorrenza ai suoi danni, operando essa con tale denominazione fin dal 27 febbraio 1998, conosciuta da enti pubblici e privati.

La causa, dopo numerosi rinvii e senza alcuna istruttoria, è infine passata in decisione all'udienza del 5 febbraio 2007 a norma degli artt. 281 quinquies e 190 c.p.c.

1) E' infondata la questione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che conferì il mandato per la presente lite in relazione alla società attrice. In materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che, quale organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha invero mai l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva contestazione e fornire la relativa prova negativa; tale principio conserva la sua validità anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante (nella specie, un consigliere di amministrazione), quando l'organo che abbia conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13669). In ogni caso, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con

efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso (nella specie, il liquidatore della società attrice), il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli art. 83 e 125 c.p.c. (Cassazione civile , sez. III, 02 febbraio 2006, n. 2270)

2) Il procedimento cautelare e il successivo giudizio di merito (un tempo - ovvero prima della riforma dell'art. 669 octies c.p.c. introdotta dalla l. n. 80/2005 per i cautelari cd. anticipatori - sempre obbligatorio dopo l'accoglimento della istanza di cautela) costituiscono non fasi distinte d'un medesimo processo, ma due processi formalmente autonomi, sicché nel giudizio di merito non può parlarsi di inammissibilità della domanda per diversità e, quindi, per novità di essa rispetto a quella precedentemente formulata nel ricorso diretto ad ottenere il provvedimento cautelare.

3) In virtù della norma transitoria (art. 6, comma 2) del DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003 n. 168, recante l'Istituzione delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, la presente controversia, in quanto già pendente alla data del 30 giugno 2003, resta assegnata questo Giudice, giacchè competente in base alla normativa previgente.

4) Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti, onde, quando

siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice stesso, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore. Nella specie, in relazione al Certificat d'enregistrement del 4 marzo 1991, può farsi a meno della nomina di un traduttore, trattandosi di testo di facile comprensibilità, ed essendo per di più il documento accompagnato da una idonea traduzione allegata dalla attrice (arg. da Cassazione civile, sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27593; Cassazione civile, sez. III, 11 ottobre 2005, n. 19756).

5) Dalla documentazione prodotta (certificazione del 4 marzo 1991) risulta dunque che la Commissione delle Comunità Europee abbia registrato presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale il marchio BIC, per i paesi interessati: Germania, Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Successivamente, in virtù di contratto dell' 8 luglio 1999, la stessa attrice ha ricevuto dalla Commissione Europea licenza per l'uso del simbolo grafico dell'European Community BUSINESS and INNOVATION CENTRE (E.C. BIC).

Si tratta quindi, quanto alla denominazione BIC, di marchio tutelato, giacché registrato appunto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra, ai sensi dell'Arrangement di Madrid del 14 aprile 1891, vigente in Italia nel testo concordato a Nizza il 15 giugno 1957 e reso esecutivo in Italia con l. 24 dicembre 1959, n. 1178.

La prova dell'avvenuta presentazione della richiesta di registrazione attestata nel certificato di registrazione internazionale fornisce dimostrazione del fatto costitutivo fatto valere dalla licenziataria BIC SALERNO circa la condotta abusiva della BUSINESS INNOVATION CENTRE SALERNO S.R.L. (B.I.C. SALERNO S.R.L.), più correttamente qualificabile come usurpazione (anziché come contraffazione) del marchio BIC.

6) Parimenti, col contratto dell' 8 luglio 1999, si è prodotto il trasferimento dell'uso del marchio European Community BUSINESS and INNOVATION CENTRE (E.C.BIC) alla BIC Salerno, il che comporta il trasferimento altresì di tutti i poteri inerenti ad un diritto assoluto, opponibile "erga omnes", per cui si deve escludere che altri possa servirsi della denominazione

BUSINESS INNOVATION CENTRE per distinguere un'attività d'impresa della stessa categoria. Trattasi di licenza conforme ai precetti contenuti negli art. 2573 c.c. e 15 r.d. n. 929 del 1942 giacchè la cessione, oltre che dell'uso del marchio, comportava altresì il trasferimento di una specifica organizzazione produttiva., riservandosi peraltro la Commissione il potere di regolamentare e controllare l'utilizzazione del segno da parte della licenziataria, in modo che i servizi da essa prestati fossero dotati degli "standards" merceologici sintetizzati nei criteri di concessione. Spettava del resto proprio alla B.I.C. Salerno S.r.l., convenuta in contraffazione dalla cessionaria del segno, l'onere di provare la eventuale nullità della cessione del marchio.

Né la convenuta (alla stregua delle circostanze allegare e così pure delle deduzioni istruttorie da essa formulate) potrebbe vantare il diritto previsto dall'art. 9 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (e indi dall'art. 12, comma 1, lett. b, d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30), ovvero di continuare nell'uso del marchio non registrato, in quanto avente notorietà puramente locale, in forza di un preuso antecedente alla domanda di registrazione, giacché essa stessa riferisce che l'uso del marchio B.I.C. avesse notorietà locale per sua utilizzazione soltanto a far data dal febbraio 1998.

In mancanza di un valido preuso locale del marchio, B.I.C. SALERNO S.R.L. non ha diritto di continuare ad utilizzarlo, e tampoco ha diritto di vietare alla licenziataria del marchio registrato di farne essa uso nella zona di diffusione locale, giacché solo in caso di registrazione successiva al preuso risulta configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la "coesistenza" del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

7) Anche la tesi seguita dal tribunale in sede di reclamo - secondo cui l'uso della mera ditta B.I.C. non usurperebbe il marchio registrato BIC - non merita adesione. Vi osta il principio di unitarietà dei segni distintivi espressamente stabilito dagli art. 13 e 17, comma 1, lett. c, del citato r.d. n. 929 del 1942 (e indi dagli art. 22 e 12 del d.lg. n. 30 del 2005) - principio che rinviene la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità -, per cui chi acquista il diritto

su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse.

8) Certo è poi il giudizio di confondibilità della denominazione adottata dalla convenuta, per l'affinità delle attività svolte dalle società similmente marchate, giacchè, attese le caratteristiche intrinseche di ognuna, sussista l'attitudine delle stesse a soddisfare le medesime esigenze di mercato e per il medesimo pubblico di riferimento (incentivazione e sostegno delle nuove attività produttive rientranti nei programmi comunitari).

9) Va pertanto inibito alla BUSINESS INNOVATION CENTRE SALERNO S.R.L. (B.I.C. SALERNO S.R.L.) l'uso del marchio usurpato B.I.C., nonché delle parole recanti la denominazione BUSINESS INNOVATION CENTRE. Va per converso rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta.

10) Non può accogliersi la domanda di BIC Salerno s.c. a r.l. per il risarcimento dei danni, neppure in somma globale stabilita in via equitativa secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 2° l. m. e dall'art. 1226 c.c. La liquidazione equitativa del danno (nella specie da usurpazione di marchio di impresa) presuppone invero comunque l'impossibilità o la rilevante difficoltà per l'attore di fornire un qualsiasi elemento di prova sul preciso ammontare del danno stesso; né libera l'attore dall'onere di indicare le linee guida cui il giudice debba attenersi.

Nel caso di specie, non può dirsi che la precisa determinazione del danno subito dalla BIC Salerno s.c. a r.l. fosse preclusa da una effettiva impossibilità probatoria o, quanto meno, ostacolata da una rilevante difficoltà, neppure essendo sufficiente la semplice complessità. A tal fine, per consentire al giudice di procedere alla liquidazione equitativa, il danneggiato deve fornire al giudice tutti i necessari elementi probatori e i dati di fatto, in maniera da rendere la liquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entità del pregiudizio. Onere

dell'attrice sarebbe quindi stato quello di produrre una serie di documenti, da cui si potessero ricavare i necessari parametri di valutazione dei danni, cagionati dall'usurpazione del marchio e correlati alla perdita di clientela, dell'avviamento commerciale e del volume d'affari: sarebbero occorsi, nella specie, i dati inerenti ai bilanci della società, alle dichiarazioni Iva, alle prospettive di sviluppo, in maniera da quantificare con criteri non arbitrari la quota di fatturato sottratta.

11) Deve invece accogliersi la domanda di fissazione di una penale, pari ad € 100,00, dovuta per ogni usurpazione successivamente constatata del marchio B.I.C. e della denominazione BUSINESS INNOVATION CENTRE da parte del convenuta B.I.C. Salerno s.r.l.

In tema di marchi, invero, l'art. 66, comma 2 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (abrogato dall'art. 246 d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30 e sostituito dall'art. 124 del medesimo d.lg., ma applicabile *ratione temporis* nel caso di specie), dopo aver previsto che la sentenza "che provvede sul risarcimento dei danni" può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano, aggiungeva appunto, con un successivo autonomo periodo, che essa può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. La facoltà di fissare una somma per ogni infrazione successiva ed ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza sembrava dunque non presupporre una sentenza che liquidasse altresì un danno risarcibile (questione peraltro oggi superata dal nuovo testo del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 124, che però è inapplicabile alla fattispecie).

La collocazione della norma contenente la penale nello stesso secondo comma dell'art. 66 Legge marchi, che consente una liquidazione globale su basi presuntive nella sentenza "che provvede sul risarcimento dei danni", non è decisiva per escludere l'ammissibilità della prima ove sia stato (come nel caso in esame) negato il secondo.

Tra le due norme che trovano posto nel medesimo comma, vi è, del resto, una evidente contrapposizione: il risarcimento dei danni si riferisce a quelli accertati, anche presuntivamente, e quindi già verificatisi, mentre la somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza e per ogni ritardo nell'esecuzione si riferisce a danni futuri (per i quali la previsione può ritenerli eccezionali, esercitandosi di regola la giurisdizione su accadimenti passati). D'altra parte, la liquidazione anticipata di un danno futuro (la cui stessa verifica è incerta e la cui precisa collocazione nel tempo, ordinariamente imprevedibile, incide necessariamente anche sulle conseguenze dannose), comporta in ogni caso l'inutilizzabilità degli ordinari criteri di liquidazione del danno.

Discende che la norma in oggetto, siccome funzionale non già al risarcimento del danno, inteso nell'ordinario senso ristretto dell'espressione, bensì all'inibitoria (come è reso oggi esplicito nel D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 124), non presupponesse la liquidazione del danno, ma soltanto l'esistenza, nella sentenza, di provvedimenti inibitori (Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 2006, n. 6685).

12) La complessità delle questioni di diritto affrontate ed il reciproco comportamento processuale giustificano la compensazione per la metà delle spese processuali rispettivamente sostenute, condannandosi la convenuta a rimborsare all'attrice la porzione residua.

p. q. m.

Il Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe

- accoglie la domanda proposta da BIC SALERNO SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. nei confronti della BUSINESS INNOVATION CENTRE SALERNO S.R.L. (B.I.C. SALERNO S.R.L.), ed inibisce a quest'ultima l'uso del marchio B.I.C. nonché delle parole recanti la denominazione BUSINESS INNOVATION CENTRE ;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da BIC SALERNO SOCIETÀ CONSORTILE A R. L.;

- fissa la somma di € 100,00 dovuta per ogni usurpazione successivamente constatata del marchio B.I.C. e della denominazione BUSINESS INNOVATION CENTRE da parte della convenuta B.I.C. Salerno s.r.l.;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla BUSINESS INNOVATION CENTRE SALERNO S.R.L. (B.I.C. SALERNO S.R.L.);
- compensa per la metà tra le parti le spese processuali sostenute, e condanna la BUSINESS INNOVATION CENTRE SALERNO S.R.L. (B.I.C. SALERNO S.R.L.) a rimborsare alla BIC SALERNO SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. la residua porzione, che liquida in € 250,00 per esborsi, € 2.000,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre IVA e contr. Cassa prev. avv.

Così deciso in Salerno il 14 maggio 2007.

Il Giudice

dott. Antonio Scarpa