

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr. Stefano Rosa	-Presidente-
dr. Raffaele Del Porto	- Giudice-
dr. Vincenza Agnese	-Giudice relatore-

a scioglimento della riserva sul reclamo n. 1726/2015 R.G. proposto dalla società Dudu S.r.l. avverso l'ordinanza del 21.01.2015 con la quale il G.D. ha accolto il ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 129-131 c.p.i. promosso da Visconti Diffusione S.n.c. osserva quanto segue.

Con la cennata ordinanza il G.D., ritenuti la titolarità (e l'uso) in capo alla società ricorrente del marchio denominativo "dudu" in relazione alla classe 18 ("portafogli e portamonete di qualunque tipo sia in pelle che in sintetico, cinture in pelle o sintetico di propria fabbricazione e commercio") ed il commercio ad opera della resistente Dudu S.r.l., di borse, cinte e portafogli recanti il medesimo segno distintivo e ritenuta pertanto integrata la violazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) c.p.i ed in ogni caso dell'art. 20, comma 1, lettera b), c.p.i. ha inibito a Dudu S.r.l. il commercio dei prodotti in pelletteria (borse/portafogli/cinture) con il marchio "dudu"; ha ordinato il ritiro dal commercio dei predetti prodotti, autorizzando il sequestro di quelli presenti presso la sede della resistente e sue dipendenze e pertinenze; ha inibito a Dudu s.r.l. l'utilizzo del nome "dudu" nella denominazione sociale, ordinando alla stessa di modificarlo attraverso l'introduzione di elementi nominativi idonei a differenziarlo dal predetto marchio; ha inibito altresì alla medesima l'utilizzo delle pagine facebook contenenti la parola "dudu", "dudu pret-a-porter" e "dudu bijoux", fissando la penale di euro 100,00 per ogni violazione successiva nonché di euro 1.000, 00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e disponendo la pubblicazione della parte dispositiva

dell'ordinanza sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e per trenta giorni consecutivi sulla homepage del sito internet della società Dudu S.r.l.

Quest'ultima ha proposto tempestivo reclamo chiedendo in via preliminare la sospensione ex art. 669 terdecies dell'ordinanza reclamata e la riforma e/o revoca della medesima.

A sostegno della sua domanda Dudu S.r.l. adduce in via preliminare la violazione del proprio "diritto di difesa" rilevando che alla udienza del 15.1.2015 eccepiva la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione in quanto perfezionatasi nei suoi confronti il 2.01.2015 (e quindi oltre il termine del 19.12.2014 fissato dal G.D. per la notifica) e chiedeva il differimento dell'udienza stessa, non concesso dal G.D.

Ancora in via preliminare, la reclamante eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto la società ricorrente chiedeva l'inibizione della produzione di prodotti di pelletteria limitatamente a borse e cinture mentre il GD la ordinava anche per i portafogli.

In ordine ai requisiti per la concessione del provvedimento cautelare, la società Dudu S.r.l. adduce la carenza del *fumus boni iuris* per la diversità dei due marchi in esame sia dal punto di vista grafico che fonetico, essendo il marchio registrato dalla reclamata in lettere maiuscole (mentre in minuscole quello della reclamante) e portando l'accento acuto su entrambe le "u" della parola "dudu", a differenza di quello della reclamante in cui la parola "dudu" sarebbe invece parossitona e quindi con accento sulla penultima sillaba (alla lettura: "dùdu"). La diversità del marchio –secondo la prospettazione della società reclamante- deriva altresì: dalla dicitura "*parfum de bijoux*" contraddistinguente il marchio utilizzato dalla società Dudu S.r.l.; dai diversi materiali utilizzati da quest'ultima (ecopelle, materie plastiche e tessuti) rispetto a quelli della Visconti Diffusione S.n.c. (pelle, cuoio); dalla diversa classe merceologica in cui il marchio utilizzato dalla Dudu S.r.l. è stato registrato (classe 14 per prodotti di bigiotteria).

La reclamante eccepisce altresì l'uso ultraquinquennale del marchio e l'integrazione della cosiddetta "preclusione per tolleranza", allegando la pregressa conoscenza da parte della Visconti Diffusione S.n.c. dell'esistenza sul mercato dei vari prodotti commercializzati da Dudu S.r.l., con conseguente liceità della coesistenza e dell'uso dei due marchi.

Quanto al *periculum*, la società reclamante ne deduce l'insussistenza rilevando che la società reclamata non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di un pregiudizio attuale e concreto.

Con decreto presidenziale del 6.02.2015 è stata accolta la sospensiva ex art. 669 terdecies limitatamente all'ordine di pubblicazione dell'ordinanza.

La Visconti Diffusione S.nc. si è costituita nel giudizio cautelare contestando le domande della società reclamante e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

Il reclamo può essere accolto solo parzialmente, nei termini di seguito indicati.

In via preliminare, deve ritenersi insussistente la violazione del diritto di difesa della reclamante in quanto la parte ricorrente ha rispettato il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza come chiaramente evincibile dall'esame della relativa relativa di notifica, ove si attesta che la consegna all'ufficiale giudiziario avveniva in data 18.12.2014 e quindi entro il termine assegnato dal giudice designato (19.12.2014). Deve rilevarsi infatti che per il notificante la notificazione deve ritenersi eseguita –purché il procedimento notificatorio si concluda positivamente- con il solo compimento delle formalità che rientrano nella propria disponibilità, ossia con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (cfr. Corte Cost. n. 24/2004). Pertanto, la circostanza che la notifica si sia invece perfezionata nei confronti della società ora reclamante in data 2.1.2015 appare irrilevante ai fini della sussistenza della paventata violazione anche considerando che il termine assegnato per la costituzione in giudizio ha natura ordinatoria e che l'udienza di comparizione veniva fissata per la data del 15.1.2015, ossia dopo un lasso di tempo sicuramente congruo in sé e, ancor di più, se parametrato all'ontologica urgenza definitiva dei giudizi cautelari. In ogni caso giova rilevare l'irrilevanza dell'eventuale irregolarità in quanto la natura interamente devolutiva-

sostitutiva del rimedio del reclamo consente ed impone al Collegio il riesame del merito cautelare in funzione di rinnovazione del relativo giudizio con gli stessi poteri che spettano al giudice della prima fase senza possibilità di rimessione del procedimento a quest'ultimo in ragione della compromissione dell'esercizio dei diritti di difesa.

Ancora in via preliminare la reclamante lamenta la violazione, nell'ordinanza impugnata, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui l'inibitoria ed il sequestro includono oltre alle borse ed alle cinture anche i portafogli, per i quali, invece, alcun provvedimento era stato chiesto. Al riguardo si potrebbe prospettare la carenza di interesse alla proposizione della relativa eccezione non risultando dagli atti di causa che la Dudu s.r.l. commercializzi anche portafogli. In ogni caso è doveroso precisare che, stante la specifica restrizione della domanda della ricorrente Visconti Diffusione S.n.c. alle sole borse e cinture, è con riguardo solo a queste ultime che deve intendersi limitata l'emissione del provvedimento impugnato (cfr. dispositivo della precedente ordinanza).

Passando all'esame del merito cautelare il Collegio ritiene che siano sussistenti entrambi i requisiti per l'emanazione del provvedimento richiesto nei limiti di seguito indicati.

Quanto al *fumus*, devono ritenersi pacifici la titolarità e l'uso in capo alla Visconti Diffusione S.n.c. del marchio denominativo "dudu" registrato sin dall'anno 2004 e protetto da successive registrazioni in riferimento alla classe merceologica n. 18 ("portafogli e portamonete di qualunque tipo sia in pelle che in sintetico, borse e cartelle in pelle o sintetico, di propria fabbricazione e commercio") nonché il commercio ad opera della Dudu S.r.l. di borse recanti il segno distintivo "dudu" o "dudu parfumdebijoux", quest'ultimo registrato in data successiva (2006) dalla società B. You S.r.l. per la classe merceologica n. 14 (prodotti di bigiotteria) e poi ceduto nel 2010 alla Dudu s.r.l.

Invero -al riguardo- occorre rilevare che gli elementi di differenziazione adottati da parte della reclamante e sopra richiamati (diversità grafica, fonetica, aggiunta della dicitura "parfum de bijoux" e diversa qualità dei prodotti) non appaiono *–prima facie* e salvo ulteriori approfonditi

accertamenti da svolgersi nel giudizio di merito- sufficienti ad escludere l'identità sostanziale del segno e dei prodotti commercializzati. Ed infatti le quattro lettere che compongono la denominazione del segno distintivo sono le stesse, non potendo essere considerati adeguati elementi di differenziazione il carattere maiuscolo o minuscolo delle lettere (si noti comunque che nella successiva registrazione del 2012 la Visconti Diffusione s.n.c registrava il marchio in esame con caratteri in parte maiuscoli in parte minuscoli e non più in stampatello maiuscolo) né la proposta di lettura dei due marchi con accenti diversi, la confondibilità presso il consumatore non attenendo certamente al solo aspetto fonetico del segno, anzi secondario nella presentazione al pubblico tradizionale.

Neppure può considerarsi, allo stato, elemento di differenziazione dei prodotti la circostanza che la registrazione del marchio usato dalla società Dudu S.r.l. recchi la dicitura "parfum de bijoux" né che esso sia stato registrato per la classe merceologica afferente a prodotti di bigiotteria. E' pacifico infatti che la società reclamante commercializzi (anche) borse che recano il segno "dudu" senza l'aggiunta della dicitura "parfum de bijoux" (cfr. campioni allegati alla produzione di parte reclamata), la quale in ogni caso non sarebbe in grado di svolgere una concreta funzione individualizzante del marchio utilizzato dalla società Dudu s.r.l. non apparendo idonea ad escludere il collegamento del prodotto alla società Visconti Diffusione S.n.c. (cfr. Trib. Milano 21 febbraio 2009; Cass. Civ. 12.02.2009 n. 3478).

Nemmeno la superiore qualità dei prodotti commercializzati dalla Visconti Diffusione S.n.c. è in grado di elidere - agli occhi del consumatore medio- l'identità delle loro caratteristiche, ancor più se -come sostiene la stessa parte reclamante - le borse della Visconti Diffusione s.n.c. sono commercializzate via web poiché, in questo caso, il consumatore non avrebbe neppure la possibilità di toccare i prodotti al fine di cogliere l'eventuale differenza di qualità dei materiali impiegati. In ogni caso, anche qualora il commercio avvenisse mediante punti vendita tradizionali (circostanze che eventualmente saranno oggetto di accertamento nel giudizio di merito), il consumatore non avrebbe contemporaneamente a disposizione entrambi

i prodotti per appurarne le eventuali differenze, ma solo uno di essi, sicché il confronto avverrebbe tra il segno presente ed il ricordo dell'altro (cfr., *ex plurimis*, CGE 22 giugno 1999 C-342/97; Cass. Civ., sez. I, 28.02.2006 n. 4405) con conseguente rischio di confusione ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. b) del c.p.i.

Consegue che tutti gli elementi analizzati non sono idonei ad escludere un giudizio di confondibilità dei due segni in quanto dall'insieme degli elementi salienti grafici e visivi essi risultano pressoché indistinguibili.

Ancora ai fini della verifica della sussistenza del requisito del *fumus* deve essere valutata l'eccezione di preclusione per tolleranza proposta dalla società Dudu s.r.l., in realtà da ricondursi nell'alveo normativo di cui all'articolo 28 del c.p.i. secondo cui "il titolare di un marchio di impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti ed i servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede". Nel caso di specie, la domanda di registrazione del marchio Dudu ad opera della società B.You S.r.l. veniva effettuata nell'anno 2006 ed il marchio veniva ceduto il 9.12.2010 all'odierna reclamante, la quale asserisce che sin dalla presentazione della domanda di registrazione esso sarebbe stato utilizzato per i prodotti per cui è causa -dapprima dalla cedente e poi dalla Dudu s.r.l.- sicché sarebbe decorso il periodo previsto dalla legge ai fini della convalidazione del marchio.

Osserva il Tribunale che la formulazione del dato normativo porta a ritenere che la conoscenza in capo al titolare della registrazione anteriore dell'uso del marchio da parte di chi intenda giovare della convalidazione debba essere effettiva -non risultando sufficiente a tal fine la pubblicità costituita dalla registrazione- e che tale prova debba essere fornita da chi

eccepisce la convalidazione (cfr. Corte di Giustizia UE, 22 settembre 2011, caso Anheuser-Busch; Cass. Civ. 27.11.2013 n. 26498 che parla di “tolleranza consapevole”; Tribunale Torino, sez. IX, 15.01.2010 che al riguardo rileva che “la registrazione ha la semplice funzione di rendere conoscibile un atto o un fatto e la circostanza che la norma postuli una effettiva conoscenza del secondo marchio –che pure deve essere registrato- esclude che il legislatore abbia inteso attribuire alla conoscibilità legale della registrazione il ruolo di conoscenza effettiva”). Il Collegio ritiene che –allo stato e salvo ulteriori elementi probatori da addurre eventualmente nel giudizio di merito- tale prova non può considerarsi raggiunta. Ed infatti, a questi fini la Dudu s.r.l. allega l’esistenza di una proposta di collaborazione, risalente nel tempo, fatta dalla Visconti Diffusione S.n.c. alla reclamante ma –in questa fase cautelare- non ne fornisce alcuna prova.

La mancata prova della convalidazione del marchio si riflette anche sul requisito del *periculum in mora*, essendo evidente che l’inizio da parte della società reclamante dell’attività commerciale ad insaputa della Visconti Diffusione S.n.c. e la sua prosecuzione mediante la vendita delle borse esibite in giudizio possa comportare un inevitabile sviamento della clientela, pregiudizio difficilmente accertabile a posteriori e non agevolmente suscettibile di riparazione monetaria (cfr., ex plurimis, Trib. Torino, 8 maggio 1996; Trib. Bari 21 dicembre 2006). Diversamente, la mancata specifica allegazione e prova da parte della società Visconti S.n.c. di ogni danno all’immagine derivante dai fatti di cui al ricorso porta il Collegio ad escludere –a parziale modifica e revoca dell’ordinanza impugnata- la necessità della pubblicazione del dispositivo del provvedimento, integrando siffatta pubblicazione una fattispecie di risarcimento in forma specifica che presuppone –evidentemente- un accertamento pur sommario della effettiva verifica del relativo danno.

L’ordinanza impugnata deve essere revocata anche nel punto in cui inibisce a Dudu s.r.l. l’utilizzo del nome “dudu” nella denominazione sociale ed ordina di modificarlo attraverso l’introduzione di elementi denominativi idonei a differenziarlo dal suddetto marchio. Sul

punto mette conto rilevare che, ancorché i principi elaborati in ordine alla capacità distintiva ed alla novità dei marchi sono applicabili anche alla denominazione sociale (cfr. art. 22 c.p.i.), tuttavia tale applicazione deve essere temperata con la specifica disciplina e la funzione svolta da quest'ultima. Come è noto, infatti, la denominazione sociale può rimanere immutata anche nell'ipotesi di un eventuale cambiamento dell'oggetto sociale, in quanto ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto e prescinde quindi dall'attività in concreto svolta, che può mutare nel corso della sua attività senza che ciò comporti un mutamento della sua soggettività, e, quindi senza che ciò importi necessariamente una modifica della sua denominazione (cfr. Cass. Civ. 13.03.2014 n. 5931). Tali principi possono applicarsi anche al caso di specie considerato che l'attività in concreto svolta dalla società reclamante non consiste solo nella vendita di borse ma anche di abbigliamento e di prodotti di bigiotteria sicché la modifica della denominazione sociale estenderebbe i suoi effetti anche nei confronti degli ulteriori prodotti commercializzati dalla Dudu s.r.l. ed in riferimento ai quali la Visconti Diffusione S.n.c. non chiede e non ha ragione di chiedere alcuna tutela.

Il provvedimento reclamato va quindi revocato e/o modificato nelle parti indicate, mentre va confermato nelle restanti.

La conferma dell'autorizzazione al sequestro comporta la rimessione al merito della statuizione in ordine alle spese:

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c., ogni altra eccezione disattesa, in parziale accoglimento del reclamo di cui in premessa:

revoca l'ordinanza del 21.1.2015 nella parte in cui inibisce a Dudu S.r.l. l'utilizzo del nome "dudu" nella denominazione sociale e nella parte in cui dispone la pubblicazione del provvedimento;

- limita l'inibitoria ed il sequestro a borse e cinture;
- conferma, per il resto, l'ordinanza impugnata;

- rimette le spese al merito.

Si comunichi.

Brescia, 20 marzo 2015

Il Presidente

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
Brescia 25 MAR 2015
IL CANCELLIERE
Alessandro Gatti