

*Il marchio di fatto è tutelato dalle norme sulla concorrenza sleale confusoria, e il suo utilizzo incontestato può inibire la tutela del marchio registrato*

Tribunale di Torino, 18 aprile 2016. Pres. Scotti; Est. Ciccarelli.

**Marchi e brevetti – Tutela del marchio di fatto – Art.2598 c.c.**

*La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12 comma 1° lett. a c.p.i.) attiene unicamente alla possibile interferenza del marchio di fatto con un marchio registrato uguale o simile, nel caso in cui venga registrato, per prodotti identici o simili, un marchio uguale o simile a un marchio di fatto già precedentemente usato da altri.*

*La tutela erga omnes del marchio di fatto va invece rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all'art. 2598 n. 1 c.c.*

*Il titolare del marchio di fatto ha il diritto di inibire ad altri di fare uso dello stesso segno (o di un segno simile) solo se quest'uso sia idoneo a produrre confusione.*

*Se i consumatori, nonostante l'identità del segno, sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi il rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare.*

**Marchi e brevetti – Tutela del marchio – Preuso locale – Caratteri identificativi**

*Nella realtà attuale il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale; perché rendono agevole e "normale" che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa. La notorietà locale pare quindi doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale.*

*In ogni caso, quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti in un ambito regionale (o anche solo provinciale) si è al di fuori dell'ambito applicativo della norma.*

**Marchi e brevetti – Tutela del marchio – Convalidazione**

*L'istituto della convalidazione, previsto dall'art. 28 c.p.i. a*

*beneficio dei soli marchi registrati ha come scopo quello di consolidare le situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto ed eliminando uno stato di incertezza.*

*Permettere che un segno distintivo da lungo tempo presente sul mercato sia esposto all'azione di nullità o a quella di contraffazione significa vanificare quegli investimenti fatti nel corso degli anni dal titolare del segno (e permettere, in definitiva, una "gratuita" perdita di ricchezza); senza dire che di questi investimenti potrebbe indebitamente – e anche "maliziosamente" – avvantaggiarsi il soggetto che, consapevole dell'esistenza dell'altrui marchio, volutamente permetta che questo si accrediti sul mercato a prezzo di investimenti promozionali e pubblicitari, per poi "appropriarsi" di questa notorietà dopo aver eliminato dal mercato il segno concorrente.*

*Per queste ragioni si ritiene possibile individuare un limite alla tutelabilità del marchio rispetto a segni uguali o simili utilizzati per lungo tempo nella consapevolezza e senza l'opposizione del titolare del marchio.*

*[Sulla base di tale principio, il Tribunale ha rigettato la domanda di contraffazione del marchio esercitata dal un'azienda nei confronti di altra impresa che aveva fatto uso dello stesso marchio di fatto per oltre 20 anni senza contestazioni da parte della concorrente.]*

*(Massime a cura di Chiara Bosi – Riproduzione riservata)*

N. R.G. 38342/2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Scotti Presidente  
dott. Maria Cristina Contini Giudice  
dott. Marco Ciccarelli Giudice Relatore  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38342/2013 promossa da:

LUCA ROAGNA in proprio e quale legale rappresentante della società I PAGLIERI S.S. elettivamente domiciliato presso l'avv. PAPAEO ODRA , che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro

AZ. AGR. ROAGNA GIUSEPPE DI ROAGNA MARCO (C.F. RGNMRC69H03A124L), elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti RICOLFI MARCO, VERDESCA STEFANIA e SCANAVINO GIORGIO in forza di procura a margine della comparsa di risposta  
CONVENUTO

#### CONCLUSIONI

Il Procuratore di LUCA ROAGNA ha concluso:

“Voglia il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

nel merito

1. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. in quanto generica e immotivata. In subordine, rigettarla in quanto infondata;
2. rigettare le domande, eccezioni, deduzioni tutte *ex adverso* formulate perché infondate in fatto e in diritto, ivi comprese la domanda riconvenzionale di nullità per mala fede e per carenza di novità dei marchi attorei nazionali ROAGNA n. 1483815, n. 1483816 e del marchio comunitario n. 10796993, l'eccezione di convalidazione dei marchi avversari registrati e di fatto nonché la domanda di legittima coesistenza dei segni oggetto di causa;
3. accertare e dichiarare che l'uso nel commercio, nella pubblicità e in ogni altra attività economica del segno ROAGNA come marchio, da parte della convenuta, costituisce contraffazione del marchio di fatto ROAGNA e dei nomi a dominio roagna.it e roagna.com come esposto e precisato in atti;
4. accertare e dichiarare che l'uso nel commercio, nella pubblicità e in ogni altra attività economica del segno ROAGNA come marchio, da parte della convenuta, costituisce contraffazione dei marchi italiani registrati n. 0001483815 e n. 0001483816 nonché del marchio comunitario n. 010796993 di titolarità del Sig. Luca Roagna come esposto e precisato in atti;
5. accertare e dichiarare che l'uso del segno ROAGNA come marchio da parte della convenuta costituisce illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 co. 1 e 2 c.c. per le ragioni esposte in atti;
6. accertare e dichiarare che l'imitazione delle etichette e/o del sito Internet da parte della convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nn. 1 a 3 per le ragioni esposte in atti;
7. inibire alla convenuta la continuazione dei lamentati atti di contraffazione, sul territorio italiano e comunitario, e di concorrenza sleale, imponendo una penale di Euro 500,00 per ogni violazione e inosservanza dell'inibitoria e altresì di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dell'inibitoria stessa;
8. condannare la convenuta al risarcimento del danno emergente e del danno non patrimoniale patiti e *patiendi* dagli attori nella misura che verrà liquidata dal Giudice sulla base degli atti e dei documenti di causa e delle presunzioni che ne derivano, anche in via equitativa;

9. condannare la convenuta a restituire agli attori gli utili conseguiti tramite la vendita, diretta o indiretta, di prodotti a marchio ROAGNA in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante;
10. ordinare il ritiro dal commercio delle bottiglie a marchio ROAGNA e di tutte le cose costituenti contraffazione dei segni distintivi ROAGNA;
11. ordinare la distruzione di tutte le cose costituenti contraffazione dei segni distintivi ROAGNA, in particolare le etichette ed il materiale pubblicitario;
12. ordinare la pubblicazione della sentenza in caratteri doppi del normale e per due volte consecutive a cura e spese della convenuta entro 30 giorni dal deposito della sentenza, disponendo che in difetto possano provvedervi gli attori con diritto di ripetere le spese dalla convenuta, sui quotidiani "La Stampa", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" nonché sulle riviste specialistiche "Spirito diVino", "L'Espresso" - Sezione *Wine*, "Bibenda";

in via riconvenzionale

13. accertare e dichiarare la decadenza per non uso dei marchi nazionali VIANO ROAGNA (fig.) n. 1018130 e LA MARTINA ROAGNA (fig.) n. 1018131, entrambi depositati in data 14.06.2002 e registrati in data 01.09.2006.

in ogni caso

14. con vittoria di diritti, spese, onorari e rimborso forfettario ai sensi della legge professionale;

in via istruttoria

- emettere a carico della convenuta un ordine di esibizione delle scritture contabili attinenti alla vendita, diretta o indiretta, dei vini Roagna prodotti e commercializzati da controparte, ivi compresi i documenti di trasporto, gli ordini eventualmente ancora non evasi, tutte le fatture di vendita anche dirette all'esportazione (in ogni parte del mondo), relativi al periodo di cui ai termini prescrizionali della domanda di restituzione degli utili. Disporre, se ritenuto opportuno, idonea CTU contabile."

Il Procuratore di AZ. AGR. ROAGNA GIUSEPPE DI ROAGNA MARCO ha concluso:

"Voglia il Tribunale Ill.mo adito,

contrariis relectis, previi gli incumbenti istruttori tutti del caso e di legge,

in via principale:

- respingere, per le causali di cui in narrativa e in atti, ogni avversaria domanda giacché destituita di fondamento e, per l'effetto, mandare assolta l'esponente da ogni avversaria pretesa;
- respingere l'avversaria domanda riconvenzionale (accertamento e declaratoria di decadenza per non uso) in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, mandare assolta l'esponente da ogni avversaria pretesa;

in via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dei marchi azionati dagli attori ed in particolare del marchio nazionale Roagna denominativo n. 815 depositato il 12 ottobre 2011, del marchio nazionale Roagna figurativo n. 816 depositato il 12 ottobre 2011, come anche del marchio

comunitario depositato il 10 aprile 2012 con priorità il 12 ottobre 2011, in quanto privi del requisito di novità e depositati in mala fede, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti;

in ogni caso,

- dichiarare che i marchi usati dalla convenuta, n. 130 "Viano Roagna" depositato il 14 giugno 2002 ed il marchio nazionale figurativo n. 131 "La Martina Roagna" depositato il 14 giugno 2002 beneficiano della convalidazione ai sensi dell'art. 28 c.p.i. quantomeno a partire dalla data del 2011, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti;

- per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del sig. Luca Roagna, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società semplice I Paglieri, dall'azione di contraffazione proposta con atto di citazione notificato il 19.12.2013;

in subordine:

- dichiarare legittima la coesistenza dei marchi degli attori e della convenuta nei limiti dell'uso presente, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti;

in ogni caso:

- dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, il sig. Luca Roagna e la società semplice I Paglieri s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni derivanti alla convenuta dal carattere temerario della lite intrapresa dal sig. Luca Roagna, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

in via istruttoria:

- previa modifica dell'ordinanza ammissiva delle istanze istruttorie del 22.10.2014 e in accoglimento dell'istanza formulata dai difensori di parte convenuta in sede di udienza 11.03.2015, ammettere la richiesta di escussione di ulteriori testimoni sul capitolo di prova n. 29 dedotto da parte convenuta in memoria ex art.183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 30.05.2014, tra quelli indicati da parte convenuta nello "schema testi e capitoli di prova" inserito nel verbale di udienza 22.10.2014;

in ogni caso:

- con il favore degli onorari e delle spese del giudizio, comprensivi di IVA e CPA."

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### 1. LUCA ROAGNA *allega:*

- a. di essere titolare dei seguenti marchi registrati:
  - marchio italiano denominativo "ROAGNA", in classe 33, registrazione n. 0001483815 del 12.4.2012, domanda n. CN2011C000305 depositata in data 12.10.2011;
  - marchio italiano figurativo ROAGNA, in classe 33, registrazione n. 0001483816 del 12.4.2012, domanda n. CN2011C000304, depositata in data 12.10.2011;
  - marchio comunitario "ROAGNA", in classe 33, n. 010796993, depositato in data 10.4.2012, registrato il 30.7.2012 e rivendicante

la priorità del marchio italiano depositato sub domanda n. CN2011C000305 del 12.10.2011;

- b. di essere titolare del marchio di fatto ROAGNA, utilizzato sin dagli anni 70 in tutto il territorio nazionale per contraddistinguere i vini prodotti dalla omonima famiglia dell'attore, e dotato altresì di rinomanza;
- c. di essere titolare dei nomi a dominio "roagna.com" e "roagna.it";
- d. che l'azienda agricola convenuta produce, commercializza e promuove vini contraddistinti dal marchio ROAGNA e utilizza, a tal fine, etichette che, per grafica, posizione e colore, sono idonee a creare confusione con i prodotti dell'azienda attrice.

L'attore invoca:

- la tutela del marchio di cui all'art. 20 lettera a) o – in subordine – lettera b) c.p.i., nonché quella accordata al "marchio rinomato" dalla lettera c) dello stesso articolo;
- la tutela contro gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 nn. 1 e 2 c.c.;

e chiede:

- a. l'accertamento della contraffazione dei propri marchi registrati e di fatto;
- b. inibire alla convenuta la continuazione degli atti di contraffazione, con previsione di una penale per ogni violazione o inosservanza;
- c. la condanna dell'azienda convenuta al risarcimento dei danni e alla restituzione degli utili conseguiti attraverso la vendita dei prodotti a marchio ROAGNA;
- d. ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti contraffatti nonché la pubblicazione della sentenza.

## *2. L'AZIENDA AGRICOLA ROAGNA GIUSEPPE DI ROAGNA MARCO:*

- non contesta le circostanze di cui alle lettere a), c);

- contesta tutte le ulteriori circostanze e deduce:

- a. di operare nel settore vitivinicolo da oltre 30 anni, essendo Roagna Marco subentrato alla azienda fondata dal padre Roagna Giuseppe, di cui ha continuato l'attività rilevando attrezzature, mezzi agricoli e personale;
- b. che le aziende parti in causa hanno pacificamente convissuto – nella reciproca conoscenza e avendo sede a pochi chilometri di distanza – per circa 30 anni;
- c. che il convenuto ha fatto uso del segno "ROAGNA" per contraddistinguere la propria produzione vinicola sin dall'inizio degli anni 90;
- d. che Marco Roagna ha depositato e registrato i seguenti marchi (non rinnovati dopo la scadenza):
  - marchio figurativo nazionale n. 130 "Viano Roagna", depositato il 14.6.2002;
  - marchio figurativo nazionale n. 131 "La Martina Roagna", depositato il 14.6.2002

Sulla scorta di queste premesse il convenuto sostiene che:

- i marchi registrati, italiani e comunitario, fatti valere dall'attore sono nulli, ai sensi dell'art. 12 comma 1° lett. d) c.p.i., perché

depositati (il 12.10.2011) quando i marchi dell'azienda convenuta erano validi e non scaduti (cioè entro il decennio dalla loro registrazione);

- la circostanza che, nel frattempo, i marchi della convenuta siano venuti a scadenza non incide sulla nullità dei marchi dell'attore poiché, ai sensi dell'art. 12 comma 2° c.p.i., il marchio anteriore scaduto da meno di due anni può essere opposto al fine di escludere la novità del marchio registrato; e, alla data di proposizione della domanda riconvenzionale di nullità (con comparsa di risposta depositata il 12.3.2014) il biennio previsto dalla norma non era ancora decorso (venendo a scadenza il 14.6.2014);
- i marchi come sopra registrati dall'Azienda agricola convenuta non sono invalidati dal marchio di fatto "ROAGNA" rivendicato dall'attore, poiché sono stati convalidati ai sensi dell'art. 28 c.p.i.: l'attore infatti, pur essendo a conoscenza dei marchi registrati dalla convenuta (registrazione avvenuta nel settembre 2006), ne ha tollerato l'uso per oltre un quinquennio;
- i marchi registrati (e convalidati) della convenuta hanno spiegato "effetto protettivo" a beneficio del marchio di fatto "Roagna" che l'Azienda Agricola Roagna Giuseppe di Roagna Marco ha usato e continuato a utilizzare anche dopo la scadenza dei marchi registrati;
- i marchi registrati da parte attrice sono nulli anche perché depositati in mala fede, cioè al fine di precostituire un illegittimo titolo da azionare contro l'azienda convenuta.

Chiede pertanto:

- a. il rigetto delle domande attoree;
- b. in via riconvenzionale, accertare la nullità dei marchi registrati, nazionali e comunitario, di parte attrice, come sopra individuati;
- c. accertare la convalidazione dei marchi registrati di parte convenuta ("Viano Roagna" e "La Martina Roagna") quantomeno a far data dal 2001 e, per l'effetto,
- d. accertare la decadenza di Luca Roagna dall'azione di contraffazione;
- e. in subordine, dichiarare legittima la coesistenza dei marchi dell'attore e della convenuta nei limiti del preuso.

*3. A fronte delle difese e domande riconvenzionali del convenuto, l'attore:*

- eccepisce il difetto di continuità fra l'azienda convenuta e quella di Roagna Giuseppe, con la conseguenza che la convenuta non può vantare legittimamente un uso del segno Roagna come marchio anteriore alla data di sua costituzione (9.9.2000), in base al principio di nullità relativa di cui all'art. 122 comma 2° c.p.i.;
- eccepisce la decadenza dei marchi registrati Viano Roagna e La Martina Roagna per carenza di uso effettivo nel quinquennio successivo alla loro registrazione (1.9.06 – 1.9.11) e nel quinquennio a ritroso dalla domanda di nullità (12.3.14 – 12.3.99);

- contesta la sussistenza dei presupposti per la convalidazione, non avendo l'attore conosciuto, se non in tempi recenti, i marchi avversari (anche perché non usati in modo effettivo).

1. I fatti posti a fondamento della domanda: marchio di fatto "ROAGNA" e marchi registrati dall'attore.

Luca Roagna e la società I Paglieri pongono a fondamento delle loro domande di contraffazione e risarcimento danni la titolarità dei tre marchi registrati che si sono sopra individuati nonché del marchio di fatto ROAGNA. Per quanto riguarda quest'ultimo, gli attori sostengono che tale segno, in ragione dell'imponente uso da essi fattone sull'intero territorio nazionale e degli investimenti promozionali, ha acquisito una notorietà generale qualificata, tanto che il pubblico di riferimento lo percepisce come segno distintivo riconducibile alla sua fonte imprenditoriale, la famiglia di Luca Roagna. Per quanto riguarda i primi, gli attori allegano le domande di registrazione italiana e comunitaria depositate negli anni 2011 e 2012. Pur essendo diversa la disciplina dettata dalla legge per i marchi registrati e per quelli di fatto, gli attori invocano, per tutti i loro segni, la medesima tutela richiamando, indistintamente, sia l'art. 20 c.p.i., sia l'art. 2598 nn. 1 e 2 c.c.

2. Le difese, le eccezioni e le domande riconvenzionali del convenuto.

2.1 L'Azienda Agricola Roagna Giuseppe – sia in comparsa di risposta che nella memoria ex art. 183 n. 1 – non ha specificamente contestato le puntuali allegazioni degli attori in merito all'uso del marchio di fatto ROAGNA. Anzi – è opportuno precisarlo, viste le contestazioni generiche che, su questo punto, sono state formulate negli scritti conclusionali – ha svolto difese che comportano un implicito riconoscimento dell'utilizzo del segno ROAGNA da parte de I Paglieri. Si legge infatti a p. 11 della comparsa di risposta che *"i marchi delle due aziende qui contrapposte ... abbiano pacificamente convissuto, peraltro ad una manciata di chilometri di distanza, all'incirca da una trentina d'anni, senza che sia mai stata sollevata alcuna contestazione ..."*. E ancora (p. 13) il convenuto parla di una *"pacifica coesistenza nel tempo ... tra ben più "Roagna" di quelli coinvolti nell'odierno giudizio ..."*. Ciò che il convenuto sostiene è, invece, che il marchio di fatto Roagna sia stato usato, nella reciproca consapevolezza, tanto dall'attore quanto dal convenuto. Quest'ultimo – in ragione della continuità della propria attività rispetto a quella svolta dal padre Roagna Giuseppe – ha utilizzato il segno distintivo ROAGNA quantomeno dall'inizio degli anni 90.

2.2 Con riferimento invece ai tre marchi registrati azionati dagli attori, il convenuto ne ha eccepito la nullità ai sensi dell'art. 12 comma 1° lett. d) c.p.i.: essi infatti sarebbero simili ai due marchi "La Martina Roagna" e "Viano Roagna" precedentemente registrati dal convenuto stesso; ed ha precisato, in primo luogo, che, pur non essendo stata rinnovata la registrazione alla sua scadenza del 14.6.2012, tuttavia, quando la società I Paglieri ha depositato i propri marchi "Roagna" (12.10.2011), i marchi del convenuto non erano ancora scaduti; e, in secondo luogo, che la domanda riconvenzionale di nullità è stata proposta entro il biennio dalla scadenza della registrazione, per gli effetti dell'art. 12 comma 2° c.p.i. In altri termini, secondo il convenuto, i marchi registrati da I Paglieri sono nulli perché carenti del requisito della novità rispetto ai marchi precedentemente registrati dall'Azienda di Marco Roagna.



2.3 E' importante sottolineare che il convenuto non ha eccepito la nullità dei marchi registrati dall'attore per difetto di novità rispetto al marchio di fatto ROAGNA di cui anche il convenuto, al pari dell'attore stesso, rivendica la titolarità.

2.4 Soltanto in comparsa conclusionale (§ 51) il convenuto ha eccepito la nullità dei tre marchi registrati dall'attore per contrasto con la propria ditta anteriore. Si tratta tuttavia di una domanda nuova, la cui *causa petendi* è diversa da quella della domanda riconvenzionale di nullità inizialmente proposta. Essa è pertanto inammissibile in quanto tardivamente introdotta.

2.5 L'Azienda Agricola di Marco Roagna ha chiesto poi, sempre in via riconvenzionale e "in ogni caso", di accertare che i propri marchi registrati "Viano Roagna" e "La Martina Roagna" beneficiano della convalidazione ai sensi dell'art. 28 c.p.i., perché il titolare del marchio di fatto ROAGNA (cioè la società attrice) ha tollerato per almeno 5 anni consecutivi (decorrenti dalla registrazione dei marchi del convenuto) l'utilizzo degli stessi per i medesimi prodotti o servizi per i quali era usato il suo precedente marchio di fatto. A questo proposito il convenuto ha nuovamente allegato che i danti causa delle odierne parti (cioè i rispettivi genitori) "*si sono sempre conosciuti, hanno sempre conosciuto le reciproche attività e produzioni, nonché i segni distintivi da essi usati*". Ora, la domanda di convalidazione avanzata dal convenuto (proposta non già in via subordinata, ma "in ogni caso") e le allegazioni svolte a suo sostegno comportano che:

- il convenuto ulteriormente riconosce l'esistenza di un marchio di fatto ROAGNA di cui sono titolari gli attori (rafforzando al riguardo quanto si è detto al punto 2.1);
- il convenuto chiede che venga incidentalmente accertata la nullità dei propri marchi registrati "Viano Roagna" e "La Martina Roagna": non può infatti esistere la convalidazione se non di marchi nulli per difetto del requisito della novità; dunque, chiedere la convalidazione dei propri marchi significa riconoscere che esiste un titolare di marchio anteriore e di un diritto di preuso che ha tollerato l'uso dei due marchi registrati dal convenuto; nel caso di specie si tratta evidentemente del titolare del marchio di fatto ROAGNA.

### 3. La tutela del marchio di fatto.

Pur se l'attore invoca indistintamente, a tutela di tutti i suoi marchi, registrati e non, l'art. 20 c.p.i., tuttavia questa norma regola unicamente i diritti del titolare del marchio registrato. E' noto che la regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12 comma 1° lett. a c.p.i.) attiene unicamente alla possibile interferenza del marchio di fatto con un marchio registrato uguale o simile. Tali norme si occupano del caso in cui venga registrato, per prodotti identici o simili, un marchio uguale o simile a un marchio di fatto già precedentemente usato da altri, e degli effetti che il "preuso" può comportare sul marchio registrato. Questa tematica viene certamente in considerazione nel caso di specie, per quanto attiene ai rapporti fra i marchi registrati dalle parti e il marchio di fatto ROAGNA; e se ne tratterà successivamente. Qui occorre però rilevare che la tutela *erga omnes* del marchio di fatto ROAGNA invocata dagli attori a supporto delle domande di contraffazione e di inibitoria non può essere ricercata nelle norme del

c.p.i. che disciplinano i marchi registrati (fatta eccezione per l'art. 12 comma 1° lettera a sopra richiamato). Essa va invece rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. Il che significa che la possibilità di far valere i diritti acquisiti su un marchio non registrato sussiste nella misura in cui vi sia una possibilità di confusione tra il pubblico.

4. L'uso del marchio di fatto ROAGNA da parte dell'attore e da parte del convenuto.

4.1 Si è già detto che l'utilizzo del marchio di fatto ROAGNA da parte della società I Paglieri non è contestato dai convenuti. Per completezza è opportuno rilevare che tale utilizzo risulta anche dai documenti prodotti; in particolare si richiamano:

- fotografie di bottiglie di vini e di etichette, riconducibili agli attori, risalenti agli anni 70 (doc. 3 e 8);
- un listino prezzi dell'azienda I Paglieri che riporta etichette del 1979 e 1980 (doc. 7);
- numerose fatture a campione, riferite agli anni a partire dal 1984, che recano tutte l'intestazione "ROAGNA" e che dimostrano una commercializzazione della produzione vinicola contraddistinta da questo marchio su tutto il territorio italiano, sia a privati sia a ristoratori (doc. 9);
- pubblicazione che indica i vini delle cantine Roagna come importati in America sin dal 1986 (doc. 57);
- estratti di ricerche sul noto motore di ricerca di vini *wine-searcher*, in cui risultano reperite bottiglie Roagna I Paglieri degli anni 1974 e 1985 (doc. 60);
- articoli di stampa in cui si fa risalire la produzione vinicola della famiglia Roagna (ascendenti di Luca) alla seconda metà dell'ottocento (doc. 41, 42).

L'esame di questi documenti induce a ritenere provato – per quanto possa occorrere, visti i riconoscimenti operati sul punto dal convenuto – che almeno dalla metà degli anni 70 gli attori hanno fatto un uso ampio, costante ed esteso a tutto il territorio nazionale (e anche all'estero) del marchio ROAGNA per contraddistinguere la propria produzione vinicola.

4.2 Anche l'Azienda Agricola di Marco Roagna rivendica un uso costante e ininterrotto del medesimo segno distintivo (ROAGNA), almeno a far data dall'inizio degli anni 90. A supporto di questa affermazione ha prodotto documenti e dedotto prove orali, le cui risultanze di seguito si riassumono:

- sono state prodotte fotografie di bottiglie recanti etichette con marchio ROAGNA a partire dall'anno 1990 (doc. 26);
- è stata prodotta una brochure pubblicitaria in cui sono fotografate bottiglie a marchio ROAGNA relative alla produzione 1994, 1995, 1996 (doc. 28);
- il teste Marco Perosino (che è stato sindaco del comune di Priocca dal 1995 al 2004 e ancora dal 2009 ad oggi) ha dichiarato che *"l'attività di produzione e vendita vini a marchio Roagna è stata svolta senza soluzione di continuità dalla azienda agricola Roagna Giuseppe che ha iniziato verso il 1990-92; questi poi ha passato l'azienda al figlio Marco intorno all'anno 2000"*; il teste ha poi dichiarato che *"sin dall'inizio degli anni 90, la Azienda Agricola Roagna utilizzava quale segno distintivo il segno*

*Roagna, apposto sulle etichette dei vini. Presa visione dei doc. 26 e 27 di parte convenuta, confermo che si tratta delle etichette allora apposte sulle bottiglie”; ha infine confermato che “l’azienda Agricola Roagna Giuseppe prima e, poi, la Azienda Agricola Roagna Giuseppe di Roagna Marco hanno partecipato, sin dall’anno 1996, a tutte le edizioni della Fiera di Primavera organizzata dal Comune di Priocca. Qui hanno venduto e pubblicizzato i loro prodotti. ADR Le etichette di vino che venivano vendute in questa fiera erano a marchio Roagna”;*

- l’utilizzo del segno ROAGNA emerge anche dalle fatture prodotte come doc. 44, lette congiuntamente alla deposizione del teste Allasia Giacinto Mario; questi ha dichiarato che la propria azienda *“ha fornito alla Azienda Agricola Roagna, sin dall’inizio degli anni 90, le scatole per l’imballo delle bottiglie di vino. Presa visione delle foto doc. 26 e 27 di parte convenuta, confermo che le scatole da imballo da me fornite, sin dall’inizio anni 90, recavano il segno distintivo “Roagna”, con la grafica che è visibile in queste foto. Presa visione delle ricevute bancarie doc. 44 di parte convenuta, confermo che si tratta della fornitura di scatole da imballo di vini fornite alla Azienda Roagna dalla mia ditta”;* si osserva che le fatture doc. 44 sono state emesse negli anni dal 1993 al 1996; il teste Allasia ha anche riconosciuto l’imballo (recante il marchio ROAGNA) riprodotto nelle foto doc. 59 del convenuto;
- il teste Maurizio Pelassa è titolare della tipolitografia che ha stampato le etichette dei vini del convenuto; egli ha riconosciuto le etichette raffigurate nei doc. 26 e 27 del convenuto come quelle *“prodotte dalla mia ditta su incarico del Roagna Giuseppe, a partire dall’anno 1993”;*
- le dichiarazioni rese dalle sig.re Mariangela Negro e Cravanzola Sara (rispettivamente madre e moglie di Marco Roagna, e altresì coadiuvanti nell’azienda del convenuto) si ritengono del tutto attendibili perché coerenti con le altre risultanze istruttorie: anche da esse si evince che le etichette col marchio ROAGNA sono state usate dall’inizio degli anni 90; che la azienda convenuta pubblicizzava e vendeva i propri vini col medesimo marchio in fiere e manifestazioni in vari luoghi d’Italia; che Roagna Giuseppe ha pubblicato annunci pubblicitari relativi alla sua azienda (come da doc. 31, 32);
- il documento 30 (fatture per locazione di spazi espositivi) dimostra la partecipazione dell’Azienda Roagna Giuseppe a manifestazioni eno-alimentari di un certo rilievo, quali la Fiera nazionale del Tartufo di Alba, la Fiera della Città di Asti, la fiera Vinitaly di Verona; queste partecipazioni sono state confermate – anche per gli anni successivi e con riferimento all’Azienda Agricola Giuseppe Roagna di Marco Roagna – dalle testi Negro e Cravanzola.

Gli elementi ora richiamati dimostrano che l’Azienda Agricola Giuseppe Roagna ha fatto uso del segno ROAGNA per distinguere la sua produzione di vini; che questo uso è stato rilevante e ininterrotto sin dall’inizio degli anni 90: esso ha quindi avuto inizio circa 23 anni prima che venisse radicata la presente causa.

4.3 Va chiarito che l'uso del marchio fatto dall'Azienda Agricola Roagna non può considerarsi puramente locale. Il preuso locale del segno interferisce sul requisito della novità del marchio registrato nei termini previsti dall'art. 12 lett. a) c.p.i. Il concetto di preuso locale deve pertanto essere circoscritto in funzione della *ratio* della norma, che è quella di permettere la registrazione di marchi quando il segno distintivo simile precedentemente da altri impiegato non fa venir meno il carattere di novità del marchio che si va a registrare. Ora, nella realtà attuale il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale; perché rendono agevole e "normale" che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa. La notorietà locale pare quindi doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale (si pensi a un piccolo negozio di sartoria o a un servizio di guida per turisti di una certa località). In ogni caso, quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti in un ambito regionale (o anche solo provinciale) si è al di fuori dell'ambito applicativo della norma; ed è anzi ragionevole presumere che quel marchio sia conosciuto – in misura maggiore o minore – anche al di fuori dell'ambito di concreta operatività dell'impresa che lo utilizza. Nel caso di specie poi questo dato può ritenersi pienamente provato: sia perché la commercializzazione delle bottiglie a marchio ROAGNA, pur se in gran parte localizzata nella regione Piemonte, è estesa a numerose località di tale regione; sia perché il convenuto ha dato prova di aver preso parte a manifestazioni promozionali di rilievo nazionale (su tutte Vinitaly). La circostanza che la società attrice abbia fatto uso del marchio di fatto ROAGNA in un ambito territoriale certamente più esteso (e coincidente in sostanza con l'intero territorio nazionale) non comporta affatto che l'uso, più circoscritto, fatto dal convenuto possa essere qualificato come meramente locale.

4.4 L'attore sostiene che l'Azienda Agricola Roagna Giuseppe di Roagna Marco non possa avvalersi dell'uso del marchio di fatto ROAGNA ad opera di Roagna Giuseppe, poiché l'azienda convenuta è stata fondata ex novo il 9.9.2000 e non si è mai resa cessionaria dell'azienda Roagna Giuseppe. Invoca quindi l'art. 122 comma 2° c.p.i. e nega che la convenuta possa "*vantare legittimamente un uso del segno ROAGNA come marchio anteriore al 9.9.2000*". Va anzitutto chiarito che la norma richiamata dall'attore riguarda la legittimazione all'azione diretta a ottenere la nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori, legittimazione riconosciuta solo al titolare dei diritti anteriori e al suo avente causa o all'avente diritto. Questa norma sarebbe invocabile qualora Roagna Marco pretendesse di ottenere la dichiarazione di nullità del marchio di fatto ROAGNA o dei marchi registrati da I Paglieri rivendicando il preuso da parte sua del marchio di fatto ROAGNA. Tuttavia – come si è già detto – non è questa l'azione proposta dal convenuto. Il convenuto ha domandato in via riconvenzionale l'accertamento di nullità dei soli marchi registrati dall'attore, in quanto carenti di novità rispetto ai propri marchi parimenti registrati (La Martina Roagna e Viano Roagna). L'uso del marchio di fatto ROAGNA da parte dell'Azienda Agricola Roagna Giuseppe di Roagna Marco e, prima di essa, dell'Azienda di Roagna Giuseppe, viene dedotto solo "in funzione

difensiva”, per resistere alla domanda di contraffazione dell’attore. In ogni caso, si ritiene che il fenomeno successorio a cui fa riferimento l’art. 122 2° comma c.p.i. sia senz’altro sussistente nel caso di specie. Si osserva infatti:

- è documentata la cessione da parte di Giuseppe Roagna e degli altri comproprietari dei beni immobili strumentali facenti parte dell’azienda agricola, nonché delle attrezzature e dei mezzi agricoli (doc. 10-17);
- la successione dell’azienda di Marco a quella del padre emerge dagli estratti contributivi INPS di Giuseppe Roagna e Marco Roagna: il primo è stato iscritto, a fini assicurativi, nella propria azienda fino al 9.9.00 e, da tale data, nell’azienda del figlio;
- l’art. 2556 c.c., richiamato dall’attore, che prescrive la forma scritta *ad probationem* per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento dell’azienda, si applica alle “imprese soggette a registrazione”, e tale non è l’impresa agricola dei convenuti; in ogni caso, il complesso dei documenti sopra richiamati ben può costituire prova scritta di un trasferimento dell’azienda;
- la continuità fra l’impresa di Giuseppe e quella di Marco Roagna emerge anche dalle deposizioni dei testimoni (non solo le parenti e coadiuvanti Cravanzola e Negro, ma anche il sindaco di Priocca sig. Perosino);
- in via presuntiva, indubbiamente depone per la “continuità aziendale” lo stretto rapporto di parentela fra i titolari e il fatto che il figlio Marco abbia continuato la medesima produzione del padre Giuseppe.

In virtù del descritto fenomeno successorio, i diritti spettanti all’Azienda di Giuseppe Roagna sui propri segni distintivi si sono trasferiti all’Azienda di Marco Roagna e possono da essa esser fatti valere in questo giudizio.

#### 5. Limiti di tutelabilità del marchio di fatto ROAGNA. Sull’azione di contraffazione proposta dagli attori a tutela del marchio di fatto ROAGNA.

5.1 E’ dunque emersa una situazione di fatto del tutto peculiare. Due imprese concorrenti hanno fatto uso per oltre un ventennio del medesimo marchio di fatto ROAGNA per contraddistinguere la propria produzione di vini. E’ provato (e anzi non contestato) che il segno è stato utilizzato per prima dalla società I Paglieri (accreditata di un uso risalente agli anni 70). Ma è parimenti dimostrato un ampio utilizzo del marchio da parte dell’Azienda Agricola Roagna a partire dall’inizio degli anni 90. E’ opportuno chiarire che è del tutto improbabile che le due aziende non si conoscessero reciprocamente. Luca Roagna, titolare di un’importante impresa vitivinicola che opera da quattro generazioni nel settore, sostiene di aver “solo recentemente appreso” che l’Azienda convenuta produce, promuove e commercializza vini col marchio ROAGNA. La circostanza è poco credibile: sia perché le due aziende sono ubicate a pochi chilometri di distanza; sia perché le relative produzioni sono state inserite nell’Atlante delle Etichette (doc. 35 convenuto), pubblicazione curata dalla Camera di Commercio di Cuneo per promuovere e valorizzare la viticoltura locale; sia perché le due aziende sono state presenti entrambe, in alcuni anni, alla importante manifestazione “Vinitaly” di Verona; sia infine perché è del tutto

improbabile che un imprenditore non conosca i suoi concorrenti più vicini (tanto più quelli che portano il suo stesso nome). Occorre allora domandarsi se il soggetto che per primo ha fatto uso del marchio di fatto ROAGNA (cioè la società I Paglieri) possa tutelarsi nei confronti di chi abbia utilizzato il medesimo segno per oltre 20 anni senza contestazioni. Ritiene questo Tribunale che la risposta al quesito debba essere negativa, per i due ordini di ragioni di seguito trattati.

5.2 Si è detto che la tutela *erga omnes* accordata dal nostro ordinamento al marchio non registrato è unicamente una tutela contro la confondibilità, riconducibile ai principi della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. Ciò significa che il titolare del marchio di fatto ha il diritto di inibire ad altri di fare uso dello stesso segno (o di un segno simile) solo se quest'uso sia idoneo a produrre confusione. Ora, per valutare l'esistenza di un simile rischio, non pare possa essere trascurato il modo in cui i segni distintivi sono usati e percepiti dal pubblico di riferimento. Il riferimento a questo dato si rinviene anche nella giurisprudenza della C.G.U.E., chiamata a decidere se l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore può ottenere l'annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi (causa C-482/09 "Budweiser"). Le peculiarità di quel caso consentono di richiamare alcuni dei principi enunciati dalla Corte. Si trattava infatti di valutare se il titolare di un marchio anteriore potesse ottenere l'annullamento di un marchio posteriore identico, designante prodotti identici (birre, in quel caso), in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata dei due marchi. La Corte ha fornito risposta negativa valorizzando alcune circostanze di fatto che, in quel caso, inducevano ad escludere che il marchio non potesse assolvere alla sua prioritaria funzione di indicatore dell'origine del prodotto. Queste circostanze erano riassumibili nel fatto che, pur essendo i nomi delle due birre identici, tuttavia i consumatori percepivano chiaramente la differenza fra i due prodotti in quanto *"il loro gusto, il loro prezzo, la loro presentazione sono sempre stati diversi"*; e pertanto *"le birre ... erano chiaramente identificabili come prodotte da imprese diverse"*. Ora, è ben vero che in quel caso la Corte stava valutando marchi registrati e si stava interrogando sulla idoneità di essi ad assolvere la funzione di indicazione d'origine in presenza di marchi identici. Tuttavia non pare potersi enucleare un rischio di confusione fra segni che assolvano adeguatamente la loro funzione di indicatori d'origine. In altri termini: se i consumatori, nonostante l'identità del segno, sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi anche quel rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare. Nel caso di specie le due aziende Roagna hanno per lungo tempo prodotto (e tuttora producono) vini nettamente diversi per fascia di prezzo e mercato di riferimento. La produzione de I Paglieri ha ad oggetto vini "di alta gamma", dedicati a un pubblico di "intenditori", recensiti su riviste specializzate, classificati fra le 100 migliori etichette del mondo. I vini prodotti dall'Azienda Agricola Giuseppe Roagna hanno certamente una vocazione più "locale", laddove il territorio non è solo elemento indicativo dell'origine, ma anche ambito elettivo per la promozione e la commercializzazione; hanno un prezzo molto più

contenuto e non compaiono fra le recensioni della stampa specializzata. E' probabilmente grazie a queste caratteristiche così diverse che i due marchi (identici e designanti prodotti identici) hanno potuto convivere pacificamente per oltre 20 anni. Ma, stando così le cose, è ragionevole affermare che l'uso del medesimo segno da parte delle due imprese non comporta, neppure in astratto, un rischio di confusione. Questo rischio è assente anche per un'altra ragione: tutte le etichette che recano il marchio ROAGNA indicano altresì il produttore del vino: le etichette degli attori recano la dicitura "*imbottigliato all'origine nell'azienda agricola "I Paglieri" – Barbaresco – Italy*"; mentre in quelle del convenuto si legge "*imbottigliato da Az. Agricola Roagna Giuseppe di Roagna Marco – Priocca d'Alba (CN)*". Si tratta di identificazioni che, in concreto, e considerate le caratteristiche del pubblico di riferimento, si sono rivelate adeguate a distinguere le due produzioni.

5.3 Il secondo motivo per cui si ritiene che la società attrice non possa agire contro il convenuto a distanza di oltre 20 anni da quando questi ha iniziato a utilizzare il marchio di fatto ROAGNA affonda le sue radici nei principi generali che costituiscono la *ratio* dell'istituto della convalidazione, previsto dall'art. 28 c.p.i. a beneficio dei soli marchi registrati. Lo scopo della convalidazione – che sta alla base di altri istituti del nostro ordinamento aventi portata generale, quali la prescrizione e l'usucapione – è quello di consolidare le situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto ed eliminando uno stato di incertezza. Con riferimento ai segni distintivi va anche considerato che permettere che un segno distintivo da lungo tempo presente sul mercato sia esposto all'azione di nullità o a quella di contraffazione significa vanificare quegli investimenti fatti nel corso degli anni dal titolare del segno (e permettere, in definitiva, una "gratuita" perdita di ricchezza); senza dire che di questi investimenti potrebbe indebitamente – e anche "maliziosamente" – avvantaggiarsi il soggetto che, consapevole dell'esistenza dell'altrui marchio, volutamente permetta che questo si accrediti sul mercato a prezzo di investimenti promozionali e pubblicitari, per poi "appropriarsi" di questa notorietà dopo aver eliminato dal mercato il segno concorrente. In definitiva: alla base dell'istituto della convalidazione si rinvengono, da un lato, principi comuni all'intero ordinamento e non solo all'ambito settoriale dei marchi registrati; si rinvengono, dall'altro, principi di tutela della ricchezza prodotta dagli investimenti e di avversione verso le iniziative parassitarie che sono tipiche della concorrenza sleale, alla quale – come già chiarito – va riportata la tutela del marchio di fatto. Per queste ragioni si ritiene possibile – se non una applicazione analogica dell'istituto della convalidazione ai marchi non registrati – quantomeno individuare un limite alla tutelabilità del marchio rispetto a segni uguali o simili utilizzati per lungo tempo nella consapevolezza e senza l'opposizione del titolare del marchio.

5.4 Alla luce di queste considerazioni deve escludersi che la società attrice possa far valere la contraffazione del proprio marchio di fatto ROAGNA ad opera del convenuto che ha fatto uso dello stesso marchio di fatto per il tempo e nei modi che si sono sopra descritti.

6. L'azione di contraffazione fondata sui marchi registrati dagli attori.

Per quanto riguarda i marchi registrati dalla società attrice, l'azione di contraffazione è preclusa ai sensi degli art. 2571 c.c. e 12 comma 1° lett. a)

c.p.i. Infatti Roagna Marco può validamente opporre il preuso del marchio di fatto ROAGNA, accertato al punto 4.2; preuso che – per le ragioni sopra chiarite – non ha portata meramente locale. Il suo titolare ha quindi facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta. Si è già detto (punto 2.3) che il convenuto non ha eccepito la nullità dei marchi registrati dall'attore per difetto di novità rispetto al (proprio) marchio di fatto ROAGNA. Nessun accertamento e nessuna statuizione vanno pertanto resi al riguardo.

7. La domanda riconvenzionale di nullità dei marchi registrati "ROAGNA" di cui è titolare la società I Paglieri. La domanda riconvenzionale di convalidazione dei marchi registrati "La Martina Roagna" e "Viano Roagna". Premesse.

7.1 Il convenuto impugna di nullità i seguenti marchi registrati degli attori:

- marchio italiano denominativo "ROAGNA", in classe 33, registrazione n. 0001483815 del 12.4.2012, domanda n. CN2011C000305 depositata in data 12.10.2011;
- marchio italiano figurativo ROAGNA, in classe 33, registrazione n. 0001483816 del 12.4.2012, domanda n. CN2011C000304, depositata in data 12.10.2011;
- marchio comunitario "ROAGNA", in classe 33, n. 010796993, depositato in data 10.4.2012, registrato il 30.7.2012 e rivendicante la priorità del marchio italiano depositato sub domanda n. CN2011C000305 del 12.10.2011.

Sostiene infatti ch'essi siano simili ai propri marchi:

- figurativo nazionale n. 130 "Viano Roagna", depositato il 14.6.2002;
- figurativo nazionale n. 131 "La Martina Roagna", depositato il 14.6.2002.

Il convenuto osserva che i propri marchi, pur non essendo stati rinnovati alla scadenza del 14.6.2012, spiegavano tuttavia efficacia preclusiva della novità dei marchi registrati da controparte perché, al momento del deposito della domanda di registrazione da parte de I Paglieri, i marchi dell'Azienda Agricola convenuta erano ancora validi (non scaduti). Precisa infine che la propria domanda di nullità è stata proposta prima del decorso del biennio di cui al comma 2° art. 12 c.p.i.

7.2 Il convenuto poi si "preoccupava" (nel senso etimologico del termine) che i propri marchi registrati possano essere esposti a una azione di nullità sulla base del marchio di fatto ROAGNA degli attori. E chiede quindi, in via riconvenzionale (non subordinata), che sia accertata la convalidazione dei propri marchi registrati, ai sensi dell'art. 28 c.p.i., quantomeno a far data dal 2011. Gli attori, a fronte di queste eccezioni e difese, hanno a loro volta eccepito la decadenza per non uso dei due marchi registrati del convenuto; i quali dunque, essendo decaduti, non potevano precludere alla società I Paglieri di registrare i propri marchi "simili". Gli attori non hanno invece proposto domanda riconvenzionale (*reconventio reconventionis*) volta a far dichiarare la nullità dei marchi La "Martina Roagna" e "Viano Roagna" per contrasto col marchio di fatto ROAGNA di cui sono titolari. Questa omissione viene ripetutamente sottolineata dal convenuto, per negare che la validità dei propri marchi



registrati possa entrare a far parte del *thema decidendum*. Questa conclusione non può però essere condivisa. Il tema della nullità dei marchi registrati “Viano Roagna” e “La Martina Roagna” è stato introdotto dallo stesso convenuto nel momento in cui ha proposto domanda di convalidazione di tali marchi. La domanda di convalidazione presuppone infatti un accertamento incidentale circa la nullità dei marchi da convalidare, per difetto di novità. E’ ben vero che non potrà, per difetto di domanda, essere resa una statuizione con efficacia di giudicato circa la nullità (o meno) dei marchi “Viano Roagna” e “La Martina Roagna”. Tuttavia la pronuncia sulla domanda di convalidazione presuppone un accertamento incidentale circa la validità di tali marchi.

#### 8. Segue: sulla validità dei marchi “La Martina Roagna” e “Viano Roagna”.

8.1 Occorre dunque accertare se i marchi registrati dal convenuto possedessero, all’epoca della domanda di registrazione, i caratteri della novità e della capacità distintiva rispetto al marchio di fatto ROAGNA degli attori. Si osserva anzitutto che i marchi registrati dal convenuto hanno carattere “complesso”, almeno secondo l’accezione della giurisprudenza comunitaria, che riferisce questa nozione ai casi in cui il segno successivo è costituito anche da un elemento comune a un marchio precedente. Essi consistono infatti in una denominazione di fantasia (La Martina o Viano) e nel patronimico Roagna, con l’immagine, in sottofondo, della casa-cantina. L’esame delle etichette mostra che l’elemento che occupa lo spazio di gran lunga maggiore è quello grafico, con sovrimpresso il nome di fantasia. Il nome Roagna è stampato sulla parte inferiore delle etichette – che si differenziano dalle altre etichette della produzione del convenuto, nelle quali il nome campeggia in caratteri più evidenti e con sottolineatura nella parte alta dell’etichetta. Nei due marchi registrati di cui si tratta il nome Roagna assolve soprattutto alla funzione di indicare la provenienza del prodotto, ma non è ciò che conferisce distintività al segno. Va anche osservato che questi marchi non contraddistinguono una determinata tipologia di vino (p. es. Barolo, Nebbiolo, Barbaresco, ...) ma sono utilizzati per individuare un generico vino bianco (La Martina) o rosso (Viano) prodotto dal convenuto. Ciò significa che il consumatore non avrà necessità di far riferimento al nome Roagna per identificare il vino richiesto (come sarebbe necessario qualora desiderasse chiedere un Nebbiolo o un Dolcetto); ma gli basterà menzionare il nome “La Martina” o “Viano” per identificare univocamente un certo vino. In questo contesto dunque, il nome di fantasia contenuto nel marchio complesso assolve a una funzione essenziale per identificare il prodotto, che, indirettamente, conferma il valore preponderante di questo elemento del segno distintivo.

8.2 Deve concludersi che i marchi depositati dall’Azienda Agricola Roagna Giuseppe di Roagna Marco nell’anno 2002 non fossero nulli per difetto di novità rispetto al preesistente marchio di fatto ROAGNA della società I Paglieri. Risulta di conseguenza assorbita la domanda di convalidazione proposta dai convenuti ai sensi dell’art. 28 c.p.i.; ovvero questa domanda deve essere respinta per difetto di uno dei suoi presupposti, consistente nel difetto di novità del marchio posteriore, di cui si domanda la convalida.

9. Segue: l'eccezione di decadenza per non uso dei marchi registrati "La Martina Roagna" e "Viano Roagna".

Gli attori, a fronte della domanda riconvenzionale di nullità dei propri marchi registrati proposta dal convenuto in forza dei marchi anteriori "La Martina Roagna" e "Viano Roagna", deducono che questi ultimi sarebbero decaduti (ex art. 24 e 26 c.p.i.), per non essere stati usati in modo effettivo nel quinquennio successivo alla registrazione (e cioè dall'1.9.2006 all'1.9.2011). Quindi – secondo gli attori – i marchi decaduti non potrebbero spiegare effetto invalidante sulle successive registrazioni nazionali ed europea fatte da I Paglieri. Premesso che l'onere di provare la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe sulla parte che lo impugna (art. 121 c.p.i.), deve escludersi che questa prova sia stata raggiunta. Valgono le seguenti considerazioni:

- le prove del non uso offerte dagli attori sono incentrate sul mancato reperimento delle due etichette attraverso ricerche fatte col motore *wine-searcher*: si tratta di un mero elemento presuntivo, di per sé insufficiente (soprattutto alla luce degli elementi di cui si dirà infra), tanto più in considerazione del fatto che le ricerche sono fatte al momento attuale e non sono idonee a coprire il periodo di riferimento rilevante (2006-2011);
- il convenuto ha dato prova di aver acquistato n. 3.000 etichette autoadesive "La Martina" nel settembre 2010 (doc. 61) e n. 10.000 etichette "Viano" nel settembre 2005 (doc. 60); è vero che l'acquisto di etichette non costituisce prova diretta dell'uso del marchio, ma ne è senz'altro rilevante indice presuntivo, considerato soprattutto il numero di etichette acquistate; a questo proposito, è vero che l'acquisto di etichette Viano è di un anno anteriore al periodo di riferimento (settembre 2005); tuttavia si tratta di un numero così ingente di etichette da lasciar ritenere che siano state usate anche dopo il settembre 2006;
- l'etichetta La Martina compare nella pubblicazione pubblicitaria "Guida alle cantine in Italia" edita nel 2010 (doc. 56 convenuto); ciò che è indice di un investimento pubblicitario effettuato per promuovere un vino che, presumibilmente, veniva prodotto dall'Azienda convenuta;
- la teste Alessandra Marello, una cliente dell'Azienda convenuta, ha dichiarato di aver acquistato il vino La Martina a partire dal 2002 fino ad oggi (con la sola interruzione di un paio d'anni, nel 2008-2009);
- il convenuto ha prodotto dichiarazioni scritte di propri clienti (doc. 46-53) che hanno affermato di aver acquistato i vini La Martina e Viano (anche) nel periodo 2006-2011;
- l'esame del registro di carico e scarico prodotto dal convenuto (doc. 55) evidenzia la vendita di bottiglie denominate, in questo registro, come "Langhe Rosso doc"; la teste Negro ha chiarito che questa denominazione indicava il vino da tavola rosso Viano, l'unico vino da tavola "generico" prodotto dalla Azienda convenuta.

Il complesso di questi elementi esclude che sia stata raggiunta prova sufficiente del non uso dei marchi registrati La Martina e Viano. La domanda di decadenza proposta dall'attore va quindi respinta.

10. Segue: infondatezza della domanda riconvenzionale di nullità dei marchi registrati "ROAGNA".

La domanda di nullità proposta dall'Azienda Agricola Roagna Giuseppe si fonda sul presupposto che il termine "Roagna" costituisca autonomo elemento distintivo dei marchi registrati "Viano Roagna" e "La Martina Roagna", e costituisca pertanto anteriorità invalidante rispetto alle successive registrazioni degli attori. Questo assunto è però infondato. Ciò che è (o meglio, era, visto il mancato rinnovo alla scadenza) protetto dei marchi del convenuto è soltanto ciò che poteva essere registrato senza incorrere in nullità per difetto di novità, cioè – come detto sopra – gli elementi denominativi "Viano" e "La Martina" e l'elemento figurativo consistente nell'immagine della casa-cantina. Il convenuto non può pretendere di invocare la protezione derivante dalla registrazione anche per quell'elemento dei suoi marchi (Roagna) che non avrebbe potuto registrare e che non costituisce autonomo elemento distintivo. In altri termini: la tutela dei marchi registrati "La Martina Roagna" e "Viano Roagna" può essere accordata nei limiti in cui essi sono dotati di novità e di capacità distintiva; essa non può quindi estendersi al termine "Roagna", privo di entrambi questi requisiti. Deve concludersi che non può essere pronunciata la nullità dei marchi registrati dagli attori (nazionali ed europeo) per difetto di novità rispetto ai marchi precedentemente registrati dal convenuto. Va da ultimo ribadito che non può essere esaminata, per difetto di domanda, la questione della nullità dei marchi registrati da I Paglieri con riferimento alla anteriorità costituita dal marchio di fatto Roagna del convenuto.

11. La domanda riconvenzionale di nullità dei marchi registrati dagli attori per registrazione in mala fede.

L'Azienda Roagna Giuseppe sostiene che i marchi de I Paglieri sarebbero stati depositati "*al fine di preconstituire un illegittimo titolo da azionare contro l'odierna convenuta*"; ciò in quanto Luca Roagna "*conosceva benissimo i marchi di parte convenuta; ma ha pensato bene di astenersi dall'agire fintantochè i marchi dell'odierna convenuta non fossero ormai scaduti*". Invoca quindi l'art. 19 comma 2° c.p.i. e l'art. 52 par. 1 lett. b) r.m.c. e chiede che venga dichiarata la nullità dei marchi registrati dell'attore. La domanda è manifestamente infondata. La registrazione dei marchi ROAGNA è avvenuta da parte del soggetto che, per primo e da oltre 30 anni, aveva fatto pacifico uso del marchio di fatto ROAGNA. Si può discutere se tale registrazione sia illegittima in considerazione dell'esistenza di un altro titolare del medesimo marchio di fatto; ma questo argomento non rientra nell'oggetto della causa. Certamente però non può sostenersi che Luca Roagna abbia provveduto alla registrazione per appropriarsi illegittimamente di un segno altrui. Non può poi sostenersi la mala fede con riferimento ai marchi Viano e La Martina (dei quali l'attore avrebbe artatamente atteso la scadenza per procedere alle proprie registrazioni); sul punto è sufficiente richiamare quanto detto in ordine al fatto che l'elemento coperto dalla privativa in questi marchi ("Viano + immagine" e "La Martina + immagine") non interferisce con l'oggetto delle registrazioni dell'attore. Infine, non si può affermare che gli attori, attraverso la registrazione, si siano voluti costituire un titolo per agire in questa sede contro il convenuto: essi già disponevano di un titolo, consistente nel marchio di fatto ROAGNA (che, infatti, hanno qui azionato insieme ai marchi registrati).

12. Riepilogo delle questioni e conclusioni in ordine alle domande delle parti. Spese del giudizio.

Si ritiene opportuno sintetizzare le questioni trattate, prima di inferirne le conseguenze sulle domande proposte dalle parti.

- a. Gli attori hanno provato la titolarità in virtù di uso ultratrentennale su tutto il territorio nazionale del marchio di fatto ROAGNA.
- b. E' stato però dimostrato un uso di questo stesso marchio di fatto da parte dell'Azienda Agricola Roagna Giuseppe, a far data dall'inizio degli anni 90; tale uso, per quanto territorialmente più circoscritto rispetto a quello degli attori, non può considerarsi meramente locale.
- c. In virtù della lunga e pacifica coesistenza, nella reciproca consapevolezza dei titolari, dei due marchi di fatto, deve escludersi che gli attori possano agire in contraffazione nei confronti del convenuto (per le ragioni analiticamente indicate al paragrafo 5).
- d. L'Azienda Agricola Roagna Giuseppe di Roagna Marco ha registrato nell'anno 2002 i marchi "La Martina Roagna" e "Viano Roagna" che devono considerarsi validi, perché dotati di novità rispetto al marchio di fatto ROAGNA degli attori.
- e. Questi marchi sono stati effettivamente usati nel quinquennio successivo alla registrazione, e non si è quindi verificata una loro decadenza.
- f. I marchi "La Martina Roagna" e "Viano Roagna" non inficiano tuttavia la validità dei marchi italiani e comunitario ROAGNA depositati da Luca Roagna nell'anno 2011 e 2012.
- g. Il deposito dei marchi da parte di Luca Roagna non è avvenuto in mala fede ai sensi dell'art. 19 c.p.i.

Ne consegue che:

- vanno respinte le domande di contraffazione, inibitoria e risarcimento danni proposte dagli attori (con le relative pronunce accessorie); nonché la loro domanda riconvenzionale di decadenza per non uso;
- vanno respinte le domande riconvenzionali di nullità dei marchi registrati degli attori e di accertamento della convalidazione dei propri marchi.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:

rigetta le domande proposte dagli attori;

rigetta le domande proposte dal convenuto;

compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Torino, 18 aprile 2016

Il Giudice Relatore  
Marco Ciccarelli

Il Presidente  
Umberto Scotti