

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
NONA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED
INTELLETTUALE

In composizione collegiale, in persona dei Giudici
dr. Francesco DONATO PRESIDENTE
dr. Gabriella RATTI GIUDICE
dr. Maria Cristina CONTINI GIUDICE REL.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 32537/2006
avente per oggetto : CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO E
RISARCIMENTO DEL DANNO

promossa da:

FORD MOTOR COMPANY, società di diritto del Delaware (USA) in
persona del procuratore speciale Mark S Sparschhu, all'uopo facoltizzato in
forza di procura speciale 21/1/2005, notaio Kubek, elettivamente
domiciliata in Torino, Corso Emilia, n.8 presso lo studio degli Avvocati
Fabrizio JACOBACCI e Alberto CAMUSSO del Foro di Trino, in virtù di
procura speciale 19 – 24 aprile 2006, autenticata e notarizzata mediante
Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja;

ATTRICE

CONTRO

ADECO s.r.l. in persona del legale rappresentante Lazzaro GROPPPO;
AUTOPART s.a.s. di Lazzaro GROPPPO & c.; COVERBOLT s.r.l. in
persona del legale rappresentante Matteo GROPPPO; ANTIMAX s.r.l. in
persona del legale rappresentante Giovanna BOASSO e SPALK s.r.l. in
persona del legale rappresentante Matteo GROPPPO, elettivamente
domiciliate in Torino, Via Talucchi, n. 27 presso lo studio dell'Avv.
Felicetta ODDONO che le rappresenta e difende, con gli Avvocati Giorgio
Florida e Raffaella Florida del Foro di Milano e dall'Avv. Gian Carlo
Bongioanni del Foro di Alba in virtù di procura speciali a margine della
comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTE

All'udienza del 13 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta a decisione sulle
seguenti

CONCLUSIONI

PER FORD MOTOR COMPANY

Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e deduzione:
in via principale nel merito :

accertare e dichiarare che ogni attività di produzione, anche ai fini dell'esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione con qualunque mezzo e modalità di copricerchi recanti i marchi FORD di cui agli atti di causa, costituisce violazione dei diritti delle esponenti sui predetti marchi e per l'effetto

inibire a ADECO, AUTOPART di GROPPLO Lazzaro & c. s.a.s. COVERBOLT s.r.l., ANTIMAX s.r.l., SPALK s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni ulteriore atto di produzione, anche ai fini dell'esportazione, commercializzazione, offerta in vendita, pubblicizzazione su qualunque mezzo di copricerchi recanti il marchio "FORD", e più in generale di qualunque ulteriore atto di utilizzo non autorizzato dei marchi "FORD" di cui agli atti;

disporre in capo a ADECO s.r.l. AUTOPART di GROPPLO Lazzaro & c. s.a.s. COVERBOLT s.r.l., ANTIMAX s.r.l., SPALK s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti a risarcire i danni causati a FORD quantificati indicativamente in €500.000 o in qualsiasi altra somma, anche maggiore, che verrà determinata nel corso del presente giudizio, ovvero – in stretto subordinate – con liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1224 c.c.. ovvero in via ulteriormente subordinata con sentenza di condanna generica, con la concessione di una provvisoria non inferiore ad €100.000;

ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice ed a spese delle controparti, in solido tra loro, su due quotidiani a tiratura nazionale "Corriere della Sera e La Stampa e su una rivista del settore automobilistico "Quattroruote";

in via istruttoria : ordinare a ADECO s.r.l. AUTOPART di GROPPLO Lazzaro & c. s.a.s. COVERBOLT s.r.l., ANTIMAX s.r.l., SPALK s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di fornire, ex art. 121 bis C.P.I. informazioni circa i marchi FORD come meglio specificati in atti, ed in particolare di indicare gli estremi di eventuali grossisti, distributori, o clienti/rivenditori situati sul territorio nazionale ed estero;

disporre consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, onde individuare il margine lordo e netto derivante ad ADECO s.r.l. AUTOPART di GROPPLO Lazzaro & c. s.a.s. COVERBOLT s.r.l., ANTIMAX s.r.l., SPALK s.r.l. dalla vendita dei prodotti in oggetto, alla fine della quantificazione del risarcimento dei danni.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA, anche per la fase cautelare, ed incluse spese di eventuale consulenza tecnica d'ufficio.

PER ADECO, AUTOPART, COVERBOLT, ANTIMAX, SPALK

Voglia il Tribunale,
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie ;
rifiutato il contraddittorio sulle domande e sulle eccezioni nuove che
dovessero essere formulate dalla controparte in sede di precisazione delle
conclusioni;
così provvedere
dichiarare inefficaci le misure cautelari concesse per fatto che la causa di
merito è stata iniziata dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo
previsto per legge;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle società convenute per le
quali non sia stata acquisita la prova del coinvolgimento diretto nell'attività
rite nuta illecita;
accertare e dichiarare – anche occorrendo in via riconvenzionale – lecita la
fabbricazione e vendita di copricerchi identici ai copricerchi originali
destinati ai diversi modelli delle automobili FORD che incorporano i marchi
“Ford” azionati nella presente causa mediante confezioni che esplicitano
con chiarezza che si tratta di copricerchi non originali e mediante
illustrazione in cataloghi che contengono la stessa esplicita avvertenza con
la seguente dicitura : “copricerchi non originali ma perfettamente adattabili.
L'eventuale logo della casa automobilistica sta solo ad indicare la
destinazione e non la provenienza;
accertare e dichiarare lecita la fabbricazione e la vendita di copricerchi non
originali che, non soltanto vengono presentati come non originali, ma che
contengono al loro interno il marchio “Farad” apposto per rendere ancora
più evidente la circostanza della loro provenienza da un ricambista
indipendente;
respingere tutte le domande dell'attrice quivi compresa la domanda di sleale
concorrenza e tutte le conseguenti domande sanzionatorie;
condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96.2 c.p.c. l'attrice a risarcire il
danno arrecato mediante l'esecuzione di misure divenute inefficaci
nell'ammontare determinato equitativamente in corso di causa previa –
occorrendo – ammissione e svolgimenti di consulenza tecnico – contabile
diretta ad accertare le operazioni rese necessarie dalle misure cautelari
concesse;
respingere tutte le istanze istruttorie dell'attrice;
condannare l'attrice alla refusione delle spese processuali, comprensive di
IVA e CAP nell'ammontare che sarà determinato tenendo conto anche delle
spese occorse per la procedura cautelare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La fase cautelare

A seguito di ricorso cautelare introdotto da FORD MOTOR COMPANY e
FORD ITALIA s.p.a. nei confronti delle società odierne convenute, oltre
che delle persone fisiche meglio indicate nel ricorso depositato il 4 luglio

2006, il Tribunale di Torino, con provvedimento del 9 agosto 2006 dichiarata la nullità del ricorso proposto da FORD ITALIA s.p.a. a causa della inesistenza di valida procura, disponeva accogliendo la richiesta di FORD MOTOR COMPANY, il sequestro di tutti i copricerchi recanti il marchio “Ford” presso le sedi di ADECO, AUTOPART, COVERBOLT, ANTIMAX, SPALK, disponeva il sequestro dei mezzi adibiti alla loro produzione, e di ogni elemento di prova concernente la violazione lamentata da FORD, con conseguente inibitoria cautelare a carico delle resistenti di proseguire la commercializzazione, pubblicizzazione e offerta in vendita di copricerchi di ruota per automobile recanti il marchio FORD, inibendo alla sola ADECO di proseguirne la produzione, con fissazione di una penale.

Con lo stesso provvedimento venivano, invece, rigettate tutte le (identiche) richieste formulate nei confronti di Lazzaro GROPPPO, Matteo GROPPPO, Marco GROPPPO ed Antonella GROPPPO che non risultavano avere svolto ruoli rilevanti nella vicenda come “persone fisiche”.

Il provvedimento veniva eseguito e notificato, presso il procuratore domiciliatario di tutte le società resistenti, in data 11 agosto 2006.

Il 23 agosto 2006 il provvedimento veniva reclamato dalle parti resistenti, ma detta impugnazione veniva dichiarata inammissibile con ordinanza 6/8/2006.

Il giudizio di merito

Con atto di citazione notificato il 15/11/2006 FORD MOTOR COMPANY instaurava il giudizio di merito successivo alla descritta fase cautelare, ed assumeva nei confronti delle convenute le conclusioni meglio indicate in epigrafe.

Esponessa di essere società leader di livello mondiale, attiva dal 1903, nel settore delle automobili.

La propria attività consisteva nella produzione di mezzi di trasporto e dei relativi pezzi di ricambio, accessori e parti (e quindi ad esempio copricerchi, deflettori, accessori per interni ed optional aerodinamici).

La società attrice era, inoltre, titolare di una serie di marchi registrati relativamente alla denominazione FORD e, tra gli altri, il marchio italiano n.695575 del 12/12/1996 (costituente rinnovo di un marchio risalente al 1927) avente ad oggetto l’espressione FORD in caratteri corsivi di fantasia; del marchio comunitario n.336636 dl 20/9/1996 – 10/12/1999 per il marchio “FORD in ovale”; del marchio comunitario n.1253988 del 26/7/1999 – 18/10/2000 per il marchio “Ford in ovale”; del marchio comunitario n.1533025 del 28/2/2000 per il marchio “Ford in ovale”.

Tra i beni prodotti e commercializzati dall’attrice vi erano, per quanto rilevava in causa, i “copricerchi” detti anche “copri ruota” o “coppe”, ossia pezzi destinati ad essere montati sui cerchioni delle ruote, con la duplice funzione di “abbellire” l’estetica complessiva della ruota e quindi dell’autovettura nel suo insieme, e di offrire un’ulteriore protezione alla ruota stessa.

Proprio in considerazione di questa ultima finalità i copricerchi FORD venivano fabbricati in poliammide, un materiale plastico che offre particolari caratteristiche di durata e di resistenza agli urti, e alle condizioni meteo avverse, rinforzato con fibre di vetro o minerali.

In generale detti copricerchi erano disegnati per le vetture FORD, nel rispetto degli standard dimensionali di primo montaggio, erano destinati ad essere applicati sul lato esterno delle ruote ed avevano, a seconda dei modelli di riferimento, diverse misure e diversi disegni, tutti accomunati dall'utilizzo del marchio "Ford in ovale".

Nel 2005 FORD era venuta a conoscenza della circolazione, nei mercati inglese e tedesco, di copricerchi "FORD" apparentemente identici a quelli di propria produzione, ma provenienti da fonte diversa e non autorizzata.

In particolare, attraverso svariate indagini, l'attrice aveva appurato che un campione di detti copricerchi acquistato sul sito internet e-bay proveniva da un soggetto che agiva sotto la denominazione FARAD.

L'esame dei prodotti acquistati evidenziava che detti copricerchi provenivano appunto da FARAD come risultava dalla scatola e dallo stesso copricerchio che, nella parte posteriore ed interna, recava la denominazione FARAD.

Attraverso ulteriori indagini (posto che sul sito internet riferibile a FARAD non venivano rinvenuti copricerchi recanti il marchio FORD e che presso FARAD non era possibile effettuare acquisti al dettaglio) veniva acquistato un altro campione di questo prodotto presso la Forniauto di Alba.

Ulteriori approfondimenti circa l'origine di questi prodotti avevano condotto FORD alla ADECO s.r.l., con sede in Sanfrè, Via Alcide De Gasperi, n.16, e alla AUTOPART s.a.s. di Lazzaro GROPPPO che aveva sede presso il medesimo indirizzo, società che utilizzavano entrambe la denominazione FARAD per la vendita dei loro prodotti.

La composizione di queste due società evidenziava che entrambe erano gestite e partecipate da membri dello stesso nucleo familiare, dirette da Lazzaro GROPPPO (che era amministratore di entrambe) con l'assistenza di Marco e Antonella GROPPPO.

Altre società facenti capo allo stesso nucleo familiare, inoltre, risultavano fare uso della denominazione FARAD per presentarsi al mercato, e queste erano : COVERBOLT s.r.l., con sede in Ceresole d'Alba, di cui era amministratore (e socio) Matteo GROPPPO; ANTIMAX s.r.l. con sede in Sanfrè, Via A. De Gasperi, n.22 della quale erano soci Andrea ed Antonella GROPPPO e SPALK s.r.l. con sede in Sanfrè, Via dell'Industria, amministrata da Matteo GROPPPO e di cui erano soci Iolanda e Marco GROPPPO.

Ad avviso della società attrice il comportamento coordinato di tali soggetti, che agivano tutti sotto la comune denominazione FARAD con la quale venivano commercializzati copricerchi recanti il marchio FORD costituiva violazione dei diritti di privativa su tali segni distintivi.

In particolare, ad avviso dell'attrice, non poteva negarsi la violazione dei diritti spettanti al titolare della privativa ex art. 20, comma 1 lettera a) del C.P.I..

Il comportamento delle convenute (produzione e commercializzazione di copricerchi riproducenti, senza autorizzazione, l'identico marchio altrui) non poteva considerarsi "scriminata" a causa della apposizione della dicitura "non originale", costituendo, anzi, tale modalità un atto di concorrenza sleale.

Non sussistevano, a suo avviso, i limiti al diritto di marchio posti dall'art. 21 C.P.I. in quanto i copricerchi erano per dimensione e forma del tutto identici a quelli prodotti dall'attrice, anche con riferimento al disegno; i materiali erano però differenti, e ciò incideva sulla qualità del prodotto; i copricerchi prodotti e venduti dalle convenute recavano l'esatta riproduzione del marchio Ford (in caratteri stilizzati ricompresi in un ovale).

Tali componenti recavano sul lato interno la dicitura "prodotto Ford non originale casa automobilistica ma adattabile", non visibile nel momento dell'utilizzo del copricerchio stesso; sulla confezione del prodotto vi era la dicitura "one size fits it all" ovvero "una misura si adatta a tutte" così che il prodotto FARAD era adattabile a più ruote; la misura standard dei copricerchi prodotti e venduti dalle convenute li rendeva pertanto utilizzabili su qualunque ruota di qualunque autovettura proveniente da qualunque casa automobilistica, le cui ruote avessero dimensioni compatibili.

L'utilizzo del marchio FORD non era in questo caso necessario per indicare la destinazione (funzionale ed oggettiva) dei copricerchi sui quali era stato apposto, posto che in questo caso i copricerchi FARAD erano compatibili con qualsiasi automobile (anche non FORD).

Il descritto utilizzo del marchio altrui non era conforme ai principi della correttezza professionale in quanto : a) il prodotto veniva deliberatamente presentato come "non originale"; b) si realizzava un indebito sfruttamento del marchio altrui in quanto difficilmente lo stesso prodotto, privato del marchio FORD avrebbe avuto la stessa attrattiva per il consumatore; c) il consumatore avrebbe potuto, comunque, porre il prodotto acquistato presso FARAD in relazione con l'azienda FORD, potendo ritenere l'esistenza di una qualche forma di autorizzazione di FORD, stante la compatibilità dei prodotti FARAD con le auto FORD, e l'apparente esistenza, nel prodotto FARAD, delle stesse caratteristiche costruttive del prodotto originale FORD; nel momento della normale fruizione del prodotto, (cioè quando il copricerchio è montato su una ruota) il prodotto non era altro se non un prodotto marchiato "Ford" non essendo riferibile a FARAD o riconoscibile come copricerchio originale dell'attrice.

Sussistevano, inoltre, nel comportamento delle società convenute gli estremi della concorrenza sleale, secondo tutte le ipotesi previste dall'art. 2598 c.c.. Infatti le modalità di commercializzazione del prodotto FARAD erano idonee a creare confusione sul mercato rispetto al prodotto originale; si

effettuava, con il richiamo alla “perfetta adattabilità” dei prodotti FARAD una illegittima equiparazione tra il prodotto originale e quello non originale e vi era un uso scorretto del marchio altrui a fini pubblicitari.

Sussisteva, secondo l’attrice, la legittimazione passiva solidale di tutte le società convenute in quanto tutte svolgevano le loro attività sotto la comune denominazione FARAD, vi era un oggettivo collegamento fisico tra i luoghi di produzione di dette aziende che rendeva in sostanza impossibile ai terzi distinguere i rispettivi ruoli nell’attività produttiva e di commercializzazione.

In particolare, secondo l’attrice, tale commistione era stata dimostrata proprio in sede di esecuzione delle operazioni di sequestro, posto che il sig. GROPPPO aveva volontariamente fornito su richiesta dell’Ufficiale Giudiziario, la contabilità di tutte e cinque le convenute, pur essendo egli legale rappresentante di solo tre di esse.

Dai documenti fiscali emergeva, inoltre, che le convenute operavano attraverso meccanismi di “triangolazione” ossia passaggi interni al gruppo così che lo stesso prodotto (quello che rileva in causa) poteva essere venduto da ADECO ad altre società del gruppo FARAD e da queste rivenduto a terzi.

Concludeva, pertanto, per la conferma dei provvedimenti cautelari e per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni, da determinarsi secondo i principi di cui all’art. 125 C.P.I. e sulla base della contabilità già acquisita in sede cautelare.

Tutte le convenute si sono costituite con comparsa 18/1/2007 eccependo preliminarmente l’intervenuta inefficacia delle misure cautelari concesse ante causam, per tardiva instaurazione del giudizio di merito.

Infatti il provvedimento cautelare era stato depositato il 9/8/2006, mentre l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato tra il 18 e il 20/12/2006. Quindi, applicando l’art. 669 octies c.p.c. e anche ritenendo che il termine per l’instaurazione del giudizio di merito fosse soggetto alla sospensione feriale, detto termine sarebbe comunque scaduto il 15/11/2006.

L’eccezione inefficacia era confermata anche dal testo degli articoli 131 1 bis e 1 ter CP.I. introdotti dal D.Lgs. n.140/2006, emanato per attuare la direttiva “enforcement” 2004/48/CE.

Dette disposizioni prevedevano infatti che nel caso in cui il Giudice del cautelare non assegni un termine per l’instaurazione del giudizio di merito, il giudizio deve essere instaurato entro 20 giorni lavorativi (o 31) a decorrere dalla comunicazione del provvedimento cautelare.

Nel merito contestavano che costituisse atto di contraffazione la fabbricazione e la vendita di copricerchi recanti il marchio automobilistico, identici ai copricerchi prodotti dalla casa madre.

Le convenute richiamavano, in particolare, l’orientamento giurisprudenziale (espresso da Tribunale Milano, 10/3/94, confermato da Appello Milano con s. 11/10/96, confermato a sua volta da Cass. 10/1/2000, n.144) secondo cui è

legittima la fabbricazione e vendita da parte dei “ricambisti indipendenti” dei pezzi di ricambio di componenti assolutamente identici ai componenti originali dei diversi modelli di automobile presenti sul mercato, anche quando tali componenti incorporino il marchio della casa automobilistica.

Ci si troverebbe, in tale ipotesi, di fronte ad un caso di apposizione del marchio altrui sul componente, ma con funzione atipica del marchio stesso, e cioè “descrittiva” e non “distintiva”.

Questo perché il “pezzo di ricambio” che incorpora il marchio non ha altra destinazione se non quella di essere inserito nell’autovettura, della quale è una parte staccabile.

Secondo la difesa delle convenute, quindi, la produzione di un pezzo di ricambio incorporante il marchio altrui rientrava nella cosiddetta “clausola di riparazione” contenuta nella direttiva 98/71/CE, al considerando n.19, e all’art. 14.

A tale disposizione si era adeguato anche il legislatore italiano, con il D.Lgs 2/2/2001, n.95, art. 27, con una disposizione che era entrata a far parte del C.P.I. con l’art. 241.

La difesa delle convenute, riportandosi alla motivazione dell’ordinanza cautelare, osservava che il Giudice di prime cure si era attenuto a questi principi, ma aveva nondimeno ritenuto illecita l’attività delle convenute, in quanto i copricerchi prodotti in causa non erano “identici” agli originali recanti il marchio FORD e non potevano, quindi, esserne considerati “pezzi di ricambio”.

Tuttavia, nell’emettere i provvedimenti cautelari, il G.D. non aveva escluso dal novero delle inibitorie e del sequestro quei copricerchi “identici” a quelli recanti il marchio FORD, di produzione FARAD.

Chiedevano pertanto, anche in via riconvenzionale, che il Tribunale facendo applicazione della citata direttiva e della sua elaborazione giurisprudenziale accertasse la liceità della produzione e vendita dei “cerchi replica perfetta” degli originali.

I copri cerchi prodotti dalle convenute sotto il marchio FARAD recanti il marchio “Ford” non potevano, poi, essere ricondotti alla categoria dei “ricambi universali” dato che erano esclusivamente destinati allo specifico modello di vettura FORD.

Le convenute contestavano, inoltre, l’invocabilità nel caso in esame della sentenza della Corte di Giustizia resa sul caso GILLETTE in data 17/3/2005 concernente l’interpretazione dell’art. 6 l.c. della Direttiva del Consiglio 21/12/88, 89/104/CE dalla quale aveva tratto origine l’art. 21 C.P.I. con riferimento agli usi atipici del marchio altrui.

Infatti nel caso dei copri cerchi l’uso del marchio altrui non derivava dalla necessità di descrivere la destinazione del pezzo, ma dalla necessità di immettere nel mercato un pezzo di ricambio esattamente identico all’originale, così assolvendo alla funzione tipica di ripristinare l’aspetto estetico della vettura da riparare.

Contestavano, inoltre, di avere usato il marchio altrui violando i canoni della correttezza professionale, come dimostrato dalle confezioni nelle quali venivano venduti i “cerchi replica” FORD .

L'apposizione della dicitura “perfettamente adattabile” non costituiva strumento di richiamo per operare una illegittima equiparazione tra il prodotto originale e quello “replica”.

Quanto alla legittimazione passiva di tutte le convenute in relazione alle domande proposte dall'attrice contestavano che detta legittimazione sussistesse per tutte le convenute, non potendo le stesse essere considerate come un'unica impresa che svolgeva, senza alcuna distinzione di ruoli, l'attività di produzione e vendita di accessori e ricambi auto attraverso un unico stabilimento (come invece lasciava intendere FORD nei propri atti).

Le convenute erano invece soggetti distinti, dotati di autonomia di gestione ed era onere dell'attrice provare a quale delle convenute fosse imputabile l'attività di vendita e di produzione dei copri cerchi oggetto di contestazione.

Il giudizio veniva instaurato secondo le regole dettate per il cosiddetto “rito societario”, espressamente richiamato per le cause in materia di esercizio di diritti di proprietà industriale, dall'art. 134 C.P.I..

In data 24/4/2007 FORD, dopo il rituale scambio delle memorie successive alla comparsa di risposta, depositava istanza per fissazione di udienza, ex art. 8 D.Lgs.n5/2003.

Tuttavia, essendo nelle more intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.170 del 18/5/2007 che aveva, per questa parte, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 C.P.I., veniva fissata dal G.i. apposita udienza per l'individuazione del rito da applicarsi e per l'assunzione dei provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio.

All'udienza del 11/7/2007 i procuratori delle parti dichiaravano di non optare per il rito societario e chiedevano la conversione del rito in “ordinario” con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 13/2/2008 la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni indicate i epigrafe e il G.i. riferiva al Collegio in camera di consiglio.

Con provvedimento del 9 luglio 2008 la decisione della causa veniva rinviata alla camera di consiglio del 29 settembre 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla eccezione di inefficacia del provvedimento cautelare ottenuto da FORD in data 9 agosto 2006, sollevata da tutte le convenute.

Tale eccezione con riferimento alla misura cautelare del sequestro è fondata per le ragioni di seguito indicate.

Il provvedimento cautelare è stato emesso e comunicato alle parti il 9 agosto 2006, il giudizio di merito è stato instaurato da FORD con rito “societario” mediante invio degli atti introduttivi alla notifica in data 16 novembre 2006.

Il successivo 18 novembre tutte le convenute, ad eccezione di COVERBOLT s.r.l. , in persona dell'impiegata addetta al ritiro, hanno rifiutato di ricevere l'atto (come da doc. 51 bis di parte attrice) avendo l'addetta al ritiro dichiarato che nelle more era mutata la sede sociale.

Successivamente gli stessi atti sono stati rimandati alla notifica e ritirati dalle convenute in data 18/19 dicembre 2006.

Vi è controversia su quale tra queste due notifiche debba essere presa in considerazione ai fini della valutazione del momento in cui è stato effettivamente instaurato il giudizio di merito.

Secondo parte attrice dovrebbe aversi riguardo al momento in cui gli atti sono stati inviati per la prima volta all'Ufficiale Giudiziario per la notifica, stante l'illegittimo rifiuto delle convenute di ricevere l'atto con la motivazione dell'aver le stesse, nelle more, cambiato la sede legale, circostanza smentita dalla successiva notifica e dalle visure camerali aggiornate prodotte agli atti.

Secondo le convenute la data rilevante sarebbe, invece, quella in cui la notifica era andata a buon fine, allorché però il termine per l'instaurazione della causa di merito era ormai spirato.

Ritiene il Collegio che la questione sia nel caso in esame priva di rilevanza pratica, in quanto anche ritenendo validamente perfezionata la prima notifica, avvenuta il 16/18 novembre 2006, era comunque spirato il termine perentorio per la instaurazione della causa di merito fissato dall'art. 131 comma 1bis C.P.I..

All'epoca della emanazione del provvedimento cautelare vigeva, per le materie di cui all'art. 134 C.P.I. il cosiddetto rito societario (capi I e IV del titolo II e III del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5).

Tali disposizioni prevedevano all'art. 23 il principio della cosiddetta "stabilizzazione" dei provvedimenti cautelari per i quali, dunque, non trovava applicazione l'art. 669 octies c.p.c., mentre veniva richiamata in via generale (ultimo comma del citato art. 23) l'applicazione delle norme su rito cautelare uniforme in quanto compatibili.

Nell'aprile 2006, però era entrato in vigore il D.lvo. 16 marzo 2006, n.140 (attuativo della direttiva comunitaria di "enforcement" dei diritti di proprietà intellettuale) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006 (privo di disposizioni speciali inerenti il momento della sua entrata in vigore) con il quale, ribadito il principio di stabilizzazione (v. comma 1 quater dell'art. 131 C.P.I.) era stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 131 C.P.I. che fissava in 20 giorni lavorativi (o 31 di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo) il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito.

Quindi in ossequio al principio di stabilizzazione del provvedimento cautelare (per i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c. ovvero per i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito) non essendo necessaria l'instaurazione del giudizio di merito, non è

invocabile l'esistenza di un termine perentorio per il suo inizio dal quale far dipendere il persistere dell'efficacia del provvedimento cautelare ante causam.

Il provvedimento emesso dal Tribunale il 9 agosto 2006 però poteva essere "stabilizzato" solo in relazione alla pronuncia della inibitoria, della fissazione della penale e dell'ordine di pubblicazione, trattandosi di provvedimenti tutti ottenibili anche all'esito del giudizio di merito.

Non era invece "stabilizzabile" l'ordine di sequestro dei copricerchi recanti il marchio dell'attrice, dei mezzi adibiti alla loro produzione, del relativo materiale pubblicitario e delle scritture contabili.

Tali provvedimenti, di natura squisitamente cautelare preventiva, non sono infatti ottenibili all'esito del giudizio di merito.

Con riferimento a questa parte del provvedimento, quindi, era onere della parte attrice instaurare il giudizio di merito entro 20 giorni dalla emanazione del provvedimento cautelare secondo la previsione dell'art. 131 comma 1 bis C.P.I..

Infatti le richieste cautelari di FORD miravano alla tutela del marchio così che doveva necessariamente trovare applicazione la disposizione speciale contenuta nel "nuovo" testo dell'art. 131 C.P.I., già in vigore all'epoca della emanazione del provvedimento cautelare, essendo disposizione successiva a quella con cui era stato introdotto l'art. 23 D.lgs. n.5/72003 ed essendo legge speciale destinata a regolare il procedimento cautelare in materia di diritti di proprietà industriale.

Ne deriva che il provvedimento cautelare datato 9 agosto 2006 è divenuto inefficace, con esclusivo riferimento ai provvedimenti contenuti ai punti c) e d) del provvedimento stesso (sequestro dei copricerchi recanti il marchio FORD e materiale pubblicitario e contabile) per avere FORD instaurato il giudizio di merito oltre il termine perentorio previsto dall'art. 131 comma 1 bis C.P.I..

Questo termine, soggetto alla sospensione feriale posto che l'instaurazione del giudizio di merito non è espressione di esigenze di tipo cautelare, scadeva il 5 ottobre 2006, in data anteriore al primo invio degli atti introduttivi del presente giudizio all'Ufficiale Giudiziario per la notifica.

Le convenute hanno quindi chiesto, in caso di accertata inefficacia del provvedimento cautelare, la condanna di FORD al risarcimento dei danni conseguenti alla esecuzione da parte dell'attrice di un provvedimento divenuto inefficace.

Questa domanda non può essere accolta.

Infatti al momento della esecuzione del sequestro non si poneva alcuna questione di "efficacia" del provvedimento cautelare, così che la sua esecuzione non può certo dirsi illecita né frutto di mala fede della parte attrice.

A ciò deve aggiungersi che le convenute non hanno neppure allegato in che cosa in concreto sia consistito il danno da loro subito derivante dal sequestro di alcuni esemplari di cerchioni recanti il marchio FORD (per il quale vi era una valida ed efficace inibitoria), ovvero del materiale pubblicitario o delle scritture contabili, avvenuto mediante riproduzione su supporto informatico e di tale documentazione (come da verbale di sequestro in atti).

La domanda di FORD volta ad accertare la lesione ad opera delle convenute dei suoi diritti di privativa sul marchio registrato FORD è fondata, per le ragioni di seguito evidenziate.

Alcuni fatti posti a fondamento delle domande proposte dall'attrice e delle eccezioni sollevate dalle parti convenute sono pacifici ovvero documentalmente provati.

Parte attrice ha provato di essere titolare tra gli altri, di marchi registrati FORD (marchio italiano n.695575, e marchi comunitari 336636,1253988, 1533025, come da documenti da 3 a 6 di p. attrice).

Particolarmente rilevante ai fini di causa è la versione "in ovale" del marchio figurativo FORD scritto in caratteri corsivi e inserito all'interno di un "ovale" (v. in particolare documenti 4 e 5), registrata per categorie di prodotti concernenti anche i copri cerchi per ruote di automobile.

FORD COMPANY lamenta la violazione da parte di tutte le società convenute dei diritti di privativa alla stessa derivanti da tali registrazioni, per avere le stesse prodotto e commercializzato copri cerchi comprendenti detto marchio "FORD".

La circostanza già emersa durante la fase sommaria è provata non solo dalla relazione informativa redatta da Hunter Investigatori (v. doc. 13 di p. attrice) ma anche dagli stessi esemplari di copri cerchi acquistati presso un rivenditore FARAD (v. doc. 13 bis di p. attrice).

Il fatto, inoltre, non è neppure in sé contestato dalla difesa delle convenute che ritiene legittime le modalità dell'uso dell'altrui marchio registrato per le ragioni sommariamente riassunte nella parte espositiva.

Sulle confezioni contenenti i copri cerchi di cui si controverte recanti le denominazioni FARAD o TEAM s.r.l. (come da esemplari prodotti da parte convenuta) indicati come produttori è presente anche la seguente dicitura : "copricerchi non originali ma perfettamente adattabili l'eventuale logo della casa automobilistica stà solo ad indicarne la destinazione e non la provenienza".

Nella "faccia" interna del copri cerchio è presente la dicitura "Prodotto FARAD non originale casa automobilistica ma adattabile" non visibile quando il copricerchio è montato sulla ruota (v. agli atti confezioni FARAD e TEAM s.r.l. con i relativi copricerchi).

Secondo la parte convenuta quindi ci si troverebbe di fronte ad un tipico caso di uso lecito del marchio altrui, secondo le regole ed i limiti posti

dall'art. 21 C.P.I. e comunque "scriminata" in forza di quanto disposto dall'art. 241 C.P.I..

Infatti FARAD con tali indicazioni escluderebbe qualsiasi possibilità di confusione tra prodotti, essendo chiaramente evidenziato che si tratta di un prodotto "non originale", ossia non proveniente dalla casa – madre, per il quale l'uso del marchio altrui avrebbe finalità puramente descrittive e non distintive, essendo necessario per indicare la destinazione del prodotto, ossia la sua compatibilità con autoveicoli FORD ed essendo altresì necessario "inglobare" nel prodotto l'altrui marchio registrato per consentire al prodotto stesso di assolvere alla sua funzione tipica di "pezzo di ricambio" destinato cioè alla ricostituzione dell'aspetto esteriore del prodotto complesso.

Sulla non riconducibilità del comportamento delle convenute ai limiti di cui all'art. 21 C.P.I..

Ritiene il Collegio che le descritte modalità di realizzazione e messa in commercio delle coppe per auto da parte delle convenute non siano rispettose dei limiti posti dall'art. 21 C.P.I..

Ai sensi dell'art. 21 lettera c) il titolare di un marchio di impresa non può vietare ad altri di fare uso del proprio marchio se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o mezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi di correttezza professionale.

Fermo restando, ex art. 21 secondo comma C.P.I., il divieto di usare il marchio in modo tale da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre il pubblico in errore circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi a causa del contesto o del modo in cui viene usato.

La norma, come è noto, trae origine dalla direttiva 89/104/CEE, art. 6 n.1 lettera c) che appunto, indica i limiti di tutela conferiti dal marchio nel caso in cui l'uso di detto marchio sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio.

Il quadro normativo comunitario e nazionale è chiaro nell'attribuire una tutela particolarmente rilevante al marchio, i cui diritti di privativa incontrano alcune eccezionali e specifiche limitazioni in particolari ipotesi in cui, evidentemente, una loro tutela "assoluta" confliggerebbe con altri interessi e diritti parimenti meritevoli di tutela.

Si richiama in proposito la decisione della Corte di Giustizia, in data 11 novembre 1997 (causa C.349/95 Frits Loendersloot/George Ballantine) che nell'affrontare il problema dei limiti dei diritti di privativa sul marchio in relazione al fondamentale principio di libera circolazione delle merci nel mercato interno ha affermato che il diritto di marchio costituisce elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire, in quanto in tale sistema le imprese debbono essere in grado di

attirare la clientela con la qualità delle loro merci o servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli.

La sentenza citata aveva riconosciuto il diritto del titolare del marchio ad opporsi alla sua utilizzazione da parte di un terzo dopo il riconfezionamento del prodotto, in quanto la funzione del marchio è quella di garantire al consumatore o utente finale l'identità originale del prodotto contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguerlo senza alcuna possibilità di confusione da prodotti di provenienza diversa.

Ed è stato anche riconosciuto il diritto del titolare del marchio di vietarne gli usi idonei a falsare la sua garanzia di provenienza, fermo restando il limite costituito dall'abuso di tale diritto, in quanto esclusivamente finalizzato ad isolare artificialmente un certo settore del mercato (v. in particolare i punti da 22 a 28 della decisione citata).

I limiti dei diritti di privativa sul marchio registrato costituiscono dunque una eccezione alla regola della preminente tutela del segno distintivo.

Ciò premesso parte attrice ha invocato quale precedente giurisprudenziale di particolare rilievo per la soluzione della presente controversia, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia in data 17/3/2005 nella causa THE GILLETTE COMPANY e GILLETTE GROUP FINLAND/LA – LABORATORIEA LTD OY, nella quale la Corte si è occupata di individuare in via interpretativa i criteri che permettono di stabilire in quali ipotesi l'uso del marchio altrui possa essere considerato "necessario" per contraddistinguere la destinazione di un prodotto, e se la liceità dell'uso del marchio altrui debba valutarsi diversamente a seconda che il prodotto sia assimilabile ad un pezzo di ricambio o accessorio ovvero quali prodotti, non rientranti tra queste tipologie, possano considerarsi rientrare nella limitazione all'uso del marchio e, infine, i criteri per individuare in cosa consista il rispetto degli usi consueti in campo industriale e commerciale allorché si debba utilizzare il marchio altrui.

La decisione richiamata è pertinente perché fornisce criteri interpretativi utili per valutare i limiti posti ai diritti di privativa dall'art. 21 lettera c) C.P.I. con particolare riferimento ai pezzi di ricambio o agli accessori.

Essa contiene, in sintesi, i seguenti principi : 1) il fatto che l'uso del marchio altrui avvenga per prodotti qualificabili come accessori o pezzi di ricambio non costituisce elemento caratteristico e distintivo della fattispecie ("poiché la destinazione dei prodotti in quanto accessori o pezzi di ricambio è data solo a titolo di esempio, trattandosi probabilmente di situazioni correnti in cui è necessario utilizzare un marchio per indicare la destinazione di un prodotto" ed infatti, precisa la Corte "l'applicazione dell'art. 6, n1 lettera c) della direttiva n.89/104 non è limitata a tali situazioni, v. punti 34 e 38 della decisione); 2) per l'operatore che intenda usare il marchio deve sussistere una situazione di "necessità" ossia la assenza di valide ed equipollenti alternative per descrivere la destinazione dei propri prodotti o servizi; 3) in

tal caso l'operatore è comunque tenuto al rispetto dei consueti usi di lealtà in campo industriale o commerciale (uso conforme ai principi della correttezza professionale) che possono considerarsi rispettati se sia evitata ogni modalità che possa dare l'impressione della sussistenza di un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio, e questo perché non si deve trarre indebito vantaggio commerciale dall'uso dell'altrui marchio (v. punto 6 della decisione).

Applicando tali criteri al caso concreto deve concludersi che le società che agiscono sotto il marchio FARAD allorché producono o commercializzano il copri cerchio nella forma rappresentata dai relativi esemplari prodotti da FORD, non rispettano i limiti normativi per l'uso consentito dell'altrui marchio registrato, per le ragioni di seguito evidenziate.

Insussistenza, nel caso di specie, della necessità di usare il marchio altrui per descrivere la destinazione del prodotto di cui si controverte.

L'uso del marchio altrui con funzione descrittiva della destinazione del prodotto o servizio può essere messo in pratica, a seconda del tipo di prodotto, con le forme più svariate ad esempio indicando la compatibilità di un pezzo di ricambio su cataloghi, o richiamando nella pubblicità del proprio prodotto l'altrui prodotto o servizio contraddistinto da un certo marchio.

Si tratta di situazioni molto diverse da quella per cui si controverte in cui l'uso del marchio altrui consiste nella sua integrale riproduzione sul prodotto stesso (si vedano, ad esempio, i documenti 7 e 8 di parte convenuta, ossia un set di copricerchi originali FORD e il corrispondente set prodotto da TEAM s.r.l.)

La destinazione di questo prodotto (cerchione compatibile anche con autovetture FORD, ma non solo, come risulta dalla stessa confezione dei cerchioni, che ne esaltano la compatibilità con ogni tipo di modello di automobile e come risulta dai docc. 20 e 21 di p. attrice) non ha bisogno di essere "spiegata" al possibile acquirente ed è, comunque, sufficientemente descritta con l'indicazione di compatibilità presente sulla confezione del prodotto stesso.

La riproduzione integrale del marchio FORD sul prodotto è dunque un "quid pluris" che travalica la necessità di richiamare il marchio altrui a mero fine descrittivo trasformandosi in un uso dell'altrui segno con precipua funzione distintiva del prodotto.

Infatti gli accorgimenti adottati per chiarire, sul catalogo e sulla confezione, che i copri cerchi FARAD non sono un prodotto "FORD" originale non sono sufficienti a ricondurre l'uso del marchio altrui ai limiti di cui al citato art. 21 lettera c) C.P.I..

Infatti i copri cerchi sono un prodotto destinato ad essere utilizzato privo (ovviamente) l'imballaggio e senza l'abbinamento con il catalogo, dovendo essere montati sul veicolo.

I copri cerchio prodotti da FARAD (così come quelli prodotti da TEAM agli atti) recano all'esterno il marchio FORD nella stessa forma registrata "in ovale" oggetto di protezione, mentre all'interno recano una dicitura che precisa trattarsi di un prodotto non originale FORD, ma compatibile con i modelli della casa madre (nel copricerchio TEAM s.r.l. vi è la stessa dicitura che indica come produttore ADEMA, anche se sulla scatola che lo contiene è TEAM s.r.l. ad essere indicata come "produttore").

La "faccia" esterna del prodotto non reca indicazioni che consentano di verificare se si tratti di un prodotto proveniente da FORD o da altra casa produttrice per cui una volta che il copricerchio è montato l'effetto è di dare l'inequivocabile impressione che si tratti di un accessorio FORD, essendo questo il marchio che campeggia sul prodotto.

Questo uso dell'altrui marchio è idoneo per questo motivo a confondere il consumatore sulla provenienza del prodotto e lede il diritto di privativa spettante al titolare del marchio che ha diritto di opporsi alla immissione sul mercato di prodotti che "ictu oculi" appaiono essere riconducibili alla sua catena produttiva, mentre in realtà ne esulano completamente.

Ad avviso del Collegio, infatti, per stabilire se un certo uso del marchio altrui rientri o meno nel parametro di cui all'art. 21 C.P.I. non è corretto fare esclusivo riferimento al come il prodotto viene presentato e/o confezionato per essere per la prima volta immesso in commercio dovendosi invece avere riguardo alla "presentazione complessiva del prodotto messo in commercio dal terzo" che comprende anche la fase successiva al primo acquisto presso il rivenditore nella quale il prodotto o servizio vengono in concreto fruiti dall'acquirente.

Nel caso in esame, anche ritenendo che le diciture apposte sulle confezioni dei cerchi FARAD o TEAM siano rispettose dei limiti posti dal citato art. 21 C.P.I. si deve dare adeguato rilievo al fatto che il prodotto viene fruito privo di tali confezioni ed esposto alla altrui visione montato sulla ruota dell'autovettura, allorché l'unico elemento identificativo della provenienza del prodotto è il marchio FORD che, perciò, in quel momento svolge la funzione di identificare il copri cerchio come "prodotto FORD" mentre proviene, per filiera produttiva e rete di commercializzazione, da soggetti che nulla hanno a che fare con la titolare del marchio registrato.

Questo effetto finale non è consentito dall'art. 21 C.P.I., come risulta evidente dal chiaro tenore del secondo comma della norma.

Assenza di altre valide alternative per l'operatore per descrivere la destinazione del prodotto.

Le convenute potevano adottare soluzioni alternative per indicare al possibile consumatore (singolo o grossista) la destinazione del prodotto come dimostrato dalla dicitura adottata sulla confezione dei copri cerchi.

Non vi è invece alcuna necessità di riprodurre nel modo descritto l'altrui marchio sul prodotto stesso e del resto emerge dalla difesa delle convenute

che tale “necessità” non viene invocata in relazione alla assenza di alternative per fornire al destinatario dei prodotti una corretta informazione sul loro possibile uso, ma alla ben diversa esigenza, di cui si dirà appresso, di riprodurre integralmente il marchio FORD finalizzata a porre in commercio “pezzi di ricambio” che siano assolutamente identici agli originali che appunto inglobano detto marchio nel prodotto.

Le convenute hanno infatti sostenuto che la liceità del loro comportamento deriva dalla operatività, anche nel nostro ordinamento, della cosiddetta “clausola di riparazione” posta dall’art. 241 C.P.I. .

I copri cerchi oggetto di controversia sarebbero tipici “pezzi di ricambio” che per svolgere la loro funzione, che è quella di ricostituire l’aspetto esteriore del prodotto complesso, non potrebbero che essere in tutto e per tutto identici ai componenti originali e quindi anche del marchio altrui che fosse in essi inglobato.

Osserva il Tribunale che la clausola di riparazione, del seguente letterale tenore : “fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario” è inserita, quale norma avente carattere di eccezione, nell’ambito delle disposizioni transitorie del C.P.I. nella sezione II destinata a regolare la disciplina dei Disegni e Modelli.

Si tratta, quindi, di disposizione non applicabile alla presente fattispecie che verte sulla verifica del rispetto da parte delle convenute della norma che consente, in certe ipotesi, di usare il marchio altrui.

L’art. 241 C.P.I. non può che trovare applicazione nel caso di conflitto tra l’esercizio di diritti di privativa che derivano dalla registrazione di un disegno o modello e chi si oppone ad essi perché ritiene legittima la riproduzione dell’altrui disegno o modello di una parte del prodotto complesso.

La diversità delle fattispecie quale emerge dalla disciplina del codice della proprietà industriale che indica nell’art. 21 C.P.I. i limiti che il titolare del marchio può incontrare nell’esercizio dei propri poteri di esclusiva e nell’art. 241 C.P.I. i limiti che può incontrare chi registra un disegno o modello di un componente del prodotto complesso, non è il portato di una distinzione solo formale o nominalistica ma espressione della diversa funzione attribuita al marchio, privativa teoricamente destinata a non decadere mai, rispetto alla protezione temporanea accordata ai disegni e modelli.

Il marchio, come chiarito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 11 novembre 1997 (Frits Loendersloot/Goerge Ballantine) per la sua capacità di associare il prodotto all'impresa, viene per ciò considerato come uno degli elementi essenziali di un efficiente e non falsato sistema di concorrenza (tutelato dal Trattato CE) svolgendo tale segno la funzione essenziale di garantire al consumatore o all'utente finale l'identità del prodotto contrassegnato dal marchio, così che il prodotto "marchiato" possa essere in ogni momento distinguibile da prodotti di provenienza diversa. Tale funzione peculiare del marchio esclude l'utilizzabilità in questa materia delle argomentazioni che hanno condotto alla speciale esenzione riconosciuta dalla clausola di riparazione i e ne impediscono l'estensione all'ipotesi, invocata da parte convenuta, in cui il marchio venga riprodotto in un elemento che fa parte di un prodotto complesso e, a conferma di ciò, si rileva che alcun riferimento viene fatto dall'art. 241 C.P.I. a diritti di privativa diversi da quelli derivanti dalla creazione di un disegno o modello. Tali considerazioni evidenziano, infine, l'insussistenza dei presupposti per rinviare alla Corte di Giustizia l'interpretazione dell'art. 14 della direttiva 98/71/CE dalla quale è poi scaturito l'art. 27 D.lgs. 272/2001, n.95, trasfuso nell'attuale testo dell'art. 241 C.P.I., posto che l'eccezionalità di tale ultima disposizione e l'esclusivo riferimento della clausola di riparazione ai diritti derivanti dalla creazione o registrazione di disegni o modelli, non risulta incompatibile con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nel caso Gillette (ma non solo) sulla individuazione nelle sole norme sul marchio degli eventuali limiti dei diritti che derivano al titolare del marchio registrato.

Sulla "legittimazione passiva" delle convenute

Tutte le convenute hanno eccepito che era onere della parte attrice provare con riferimento alla posizione di ciascuna di esse, quale era il ruolo da ciascuna eventualmente svolto nelle attività ritenute in violazione dei diritti sul marchio FORD, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva (ovvero di rigetto della domanda nei confronti) di coloro tra le convenute che erano risultate estranee alla produzione o commercializzazione dei copri cerchio oggetto di controversia.

Parte attrice ha agito contro ADECO, AUTOPART, COVERBOLT, ANTIMAX e SPALT sul presupposto che concorressero tutte indistintamente nella descritta attività illecita a suo danno (e quindi produzione, pubblicizzazione e commercializzazione di copri cerchi recanti il marchio FORD) in quanto in concreto tali attività venivano poste in essere sotto a la denominazione FARAD, che non corrispondeva a nessuna delle ragioni sociali adottate dalle convenute, e non risultava neppure essere oggetto di registrazione come marchio.

Anche le attività svolte dalle singole convenute erano indistinguibili l'una dall'altra, posto che tutte erano amministrare da persone facenti parte di

componenti di un unico nucleo familiare e tra le quali il sig. Lazzaro GROPPPO, a prescindere dalla sua qualifica formale di amministratore di alcune tra le convenute spiccava quale soggetto titolare di funzioni di amministratore del “gruppo”.

Osserva il Collegio che la documentazione in atti fornisce prova sufficiente di tali assunti, posto che i copri cerchi oggetto di controversia vengono pubblicizzati attraverso un catalogo “cartaceo” che identifica il rivenditore nella AUTOACCESSORI FARAD (v. doc. 12 di parte attrice), e che la HUNTER INVESTIGAZIONI, su richiesta di FORD si era recata in Sanfrè Via Torino, n.5 ove è situato un fabbricato industriale che riporta, sulle porte di accesso le denominazioni ADECO s.r.l. e AUTOPART s.r.l. e dove la stessa HUNTER era stata informata delle modalità da seguire per acquistare, esclusivamente presso rivenditori terzi i prodotti FARAD tra i quali i copri cerchio oggetto di controversia (v. doc., 13 e 13 ter di p. attrice).

Inoltre la certificazione dei sistemi di gestione delle aziende autoveicolistiche è stata rilasciata nel 2004 unitariamente ad ADECO FARAD s.r.l. (con sede in Via A. de Gasperi, n.16, Sanfrè) alla COVERBOLT (con sede in Ceresole d’Alba, Via Carmagnola, n.79), e ad ANTIMAX s.r.l. (con sede in Sanfrè, Via A. De Gasperi, n.22), a SPALK s.r.l. con sede in Sanfrè, Viale Industria, n.3 (v. doc. 56 di parte attrice). Infine la riconducibilità a tutte le convenute dell’attività di produzione e vendita dei prodotti oggetto di causa è comprovata da quanto accaduto in sede di esecuzione del sequestro, posto che in tale occasione è stata un’unica persona fisica, ossia Lazzaro GROPPPO (amministratore di ADECO s.r.l. e AUTOPART s.a.s.) a fornire alla parte ricorrente le scritture contabili di tutte le convenute, come risulta dal relativo verbale agli atti..

E’ stato quindi sufficientemente provato che tutte le convenute hanno agito come soggetti svolgenti indistintamente attività di produzione e rivendita attraverso grossisti (per quanto risulta dalle informazioni della HUNTER INVESTIGAZIONI) di componenti di autoveicoli.

Sussiste, quindi, la loro legittimazione passiva rispetto alle domande proposte da FORD ed è provata la loro partecipazione alla realizzazione di tale illecito, consistente nella produzione, pubblicizzazione e rivendita di prodotti contenenti l’altrui marchio registrato.

Ne deriva che deve essere inibita a tutte la produzione, pubblicizzazione e vendita in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo dei copri cerchi contenenti il marchio registrato FORD, a prescindere dalla identità o meno di tali copri cerchi con i corrispondenti componenti di produzione FORD.

Deve, inoltre, essere fissata una penale di €1.000 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente provvedimento e di €250 per la vendita di ogni singolo copri cerchio in violazione del presente provvedimento.

Infine, deve essere disposta la pubblicazione, a cura dell’attrice e a spese delle convenute, per estratto della presente sentenza (intestazione, nomi

delle parti e dispositivo) del presente provvedimento, per una volta sui quotidiani LA STAMPA e CORRIERE DELLA SERA e sulla rivista specializzata QUATTORRUOTE.

Parte attrice, nel caso in cui debba provvedervi direttamente, avrà diritto di ripetere le spese da tutte le convenute dietro presentazione del documento fiscale comprovante gli esborsi.

Parte attrice ha inoltre esercitato il diritto di informazione, come previsto dall'art. 121 C.P.I., con riferimento alle circostanze richiamate al momento della precisazione delle conclusioni ed ha inoltre richiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del proprio diritto di marchio.

Con riferimento a queste richieste la causa deve essere rimessa sul ruolo dovendo procedersi alla acquisizione delle informazioni richieste da FORD con le modalità di cui all'art. 121 C.P.I. come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:

1) DICHIARA

l'inefficacia del provvedimento cautelare emesso in data 9 agosto 2006 limitatamente alle pronunce di cui ai capi c) e d) di sequestro di "tutti i copri cerchi recanti il marchio "FORD ..." e dei "mezzi adibiti alla loro produzione ... e di ogni elemento di prova concernente la denunciata violazione ...", su ricorso di FORD MOTOR COMPANY contro ADECO s.r.l., AUTOPART di GROPPLO Lazzaro & c. s.a.s., COVERBOLT s.r.l., ANTIMAX s.r.l. e SPALK s.r.l.;

2) ACCERTA

che la produzione, pubblicizzazione, esportazione e commercializzazione in qualsiasi forma e con qualunque mezzo dei copri cerchi recanti il marchio FORD da parte di ADECO s.r.l., AUTOPART di GROPPLO Lazzaro & c. s.a.s., COVERBOLT s.r.l., ANTIMAX s.r.l. e SPARK s.r.l. costituisce violazione dei diritti spettanti a FORD MOTOR COMPANY sui marchi : italiano RM2004 C 002953; comunitario 000336636 del 20/9/21996 e comunitario n.001533025 del 28/2/2000;

3) INIBISCE

a tutte le convenute la pubblicizzazione, esportazione, commercializzazione in qualunque forma e mezzo dei copricerchi recanti il marchio FORD;

4) FISSA

a carico di tutte le convenute una penale di €1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;

5) FISSA

a carico di tutte le convenute la penale di €250 per ogni esemplare di copri cerchio, commercializzato, pubblicizzato, offerto in vendita, prodotto o esportato in violazione della presente sentenza;

6) ORDINA

la pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'attrice e a spese delle convenute, per estratto (intestazione, nomi delle parti e dispositivo) per un volta a caratteri normali sui quotidiani LA STAMPA e CORRIERE DELLA SERA e sulla rivista di settore QUATTORRUOTE;

7) RIGETTA

la domanda di risarcimento del danno proposta dalle convenute con comparsa di risposta notificata in data 11 gennaio 2007;

8) RIMETTE

Parti e causa avanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

9) SPESE

Al definitivo.

Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio del Tribunale il 29 settembre 2008.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE