

N. R.G. 34429/2013



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Tribunale delle Imprese

Adito anche quale Tribunale dei marchi comunitari ex art. 120 comma 5 c.p.i.

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **34429/2013** promossa da:

KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD , C.F. , con l'Avv. BORRA ANTONIO **K.M.C.**
CHAIN EUROPE B.V. , C.F. , con l'Avv. BORRA ANTONIO

ATTORE

contro

**“C.B.T. ITALIA EREDI DI TARDIVO GIOVANNI S.N.C. DI TARDIVO GUIDO,
BRUNO E C.”** , C.F. 01826490045, con l'Avv. MUZII LORENZO

CONVENUTO

Il Giudice dott. Maria Cristina Contini,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 febbraio 2014
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulle seguenti richieste cautelari :

PER LA PARTE RICORRENTE

Voglia il Tribunale

1 inibire con efficacia nel territorio di tutti gli Stati Membri dell'unione Europea, ex artt. 131.1 c.p.i. e 102 Regolamento CE 26 febbraio 2009, n.207 nonché ex art. 2599 e 700 c.p.c. di ulteriormente commercializzare, offrire in vendita, promuovere prodotti contraddistinti dal marchio KMC e in particolare catene di bicicletta, immessi in commercio nello spazio economico europeo senza autorizzazione delle ricorrenti e/o riconfezionati dalla resistente;

2 disporre il sequestro, con efficacia nel territorio di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea dei prodotti contraddistinti dal marchio KMC e in particolare catene di bicicletta, immessi in commercio nello spazio economico europeo senza autorizzazione delle ricorrenti e/o riconfezionati dalla resistente nella disponibilità di quest'ultima o di terzi che li abbiano ricevuti da C.B.T. Italia Eredi di Tardivo Giovanni s.n.c. ai fini di commercio, nonché della relativa documentazione contabile e commerciale (quali fatture di vendita etc..) documentazione illustrativa e pubblicitaria;

3 ordinare ex artt. 131.1 c.p.i. e 102 Reg. CE n.207/2009 il ritiro dal commercio prodotti contraddistinti dal marchio KMC e in particolare catene di bicicletta immessi in commercio nello spazio economico europeo senza autorizzazione delle

ricorrenti e/o riconfezionati dalla resistente nonché di tutto il relativo materiale pubblicitario, di presentazione o di vendita, quali cataloghi, brochure etc.. autorizzando un delegato delle società ricorrenti a partecipare alle necessarie operazioni;

4 fissare ex art. 131.2 c.p.i. a 102 Reg. CE n.207/2009 nonché ex art. 700 c.p.c. le penalità di €100 per ogni inosservanza dei provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio che saranno disposti con l'ordinanza cautelare e di €500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

5 ordinare ex art. 126 c.p.i. e 2600 c.c. che l'ordinanza cautelare sia pubblicata, a caratteri doppi del normale e su due colonne, su LA GAZZETTA dello SPORT e su la rivista specializzata CICLOTURISMO nonché sui relativi siti internet, autorizzando le ricorrenti a effettuare la pubblicazione con diritto di ripetere da C.B.T. Italia Eredi di Tardivo Giovanni s.n.c. nonché sui siti internet delle ricorrenti e della resistente per un periodo non inferiore a tre settimane.

Con rifusione delle spese di causa.

PER LA PARTE RESISTENTE

Voglia il Tribunale, contrariis reiectis;

in via pregiudiziale :

dichiarare la nullità della procura alle liti conferita da KMC Chain Industrial Co. Ltd e da K.M.C. Chain Europe B.V.;

dichiarare per l'effetto la nullità dell'avversario ricorso ex art. 129 e 131 c.p.i. e 700 e 669 bis c.p.c.;

in via principale :

rigettare in toto il ricorso avversario, in quanto carente di fumus boni juris come di periculum in mora.

In via istruttoria conclude come da memoria costitutiva

IN FATTO

K.M.C. Chain Industrial e K.M.C. Chain Europe, nella rispettiva qualità di produttore e importatore per l'Europa di prodotti a marchio KMC, hanno formulato le richieste cautelari indicate in epigrafe.

Hanno esposto di operare da anni (dal 1977) nella produzione di catene per biciclette, con marchio proprio o per conto terzi, e di rifornire oltre il 60% del fabbisogno mondiale annuo di questo tipo di componente.

L'importazione nel mercato europeo veniva affidata in via esclusiva alla (controllata) società olandese K.M.C. B.V., mentre la distribuzione sul mercato italiano era affidata in via esclusiva alla R.M.S s.p.a. di Seregno.

Le parti ricorrenti hanno precisato che il packaging del prodotto era differenziato, a seconda dei diversi canali distributivi e precisamente : con confezioni da 50 pezzi, destinate agli assemblatori industriali; in confezioni singole, complete di manuale di montaggio, destinate al commercio al dettaglio.

Il marchio KMC era stato depositato, da KMC Chain Industrial in Italia, il 21 maggio 1992 e registrato al n. 000642210 per la classe 12, e regolarmente rinnovato; era stato inoltre oggetto di registrazione comunitaria n.1031236) per la classe 12 e n.44625 per la classe 7 (v. documenti da 5 a 7 di p. ricorrente).

Ciò premesso hanno lamentato di avere scoperto che CBT ITALIA aveva ripreso la commercializzazione (a suo tempo iniziata in Benelux e interrotta a seguito di un intervento stragiudiziale della ricorrente) di prodotti apparentemente provenienti dalla propria filiera produttiva, ma ri - confezionati in confezioni singole costituite da scatole che, oltre a riprendere le caratteristiche delle confezioni originali KMC, recavano anche il relativo marchio con la stessa grafia utilizzata dalla titolare per

contraddistinguere i prodotti originali ed erano prive di fogli illustrativi per le istruzioni di montaggio.

CBT stava offrendo attraverso comunicazioni commerciali via email catene "KMC 10v" avvertendo che l'ordine minimo era di 50 pezzi, ma che le catene sarebbero state fornite in scatole singole (v. doc. 12 di p. ricorrente⁹).

Le parti ricorrenti, non avendo più ricevuto ordini da CBT da oltre due anni, temevano che i prodotti così offerti dalla resistente non fossero originali.

CBT si è costituita eccependo preliminarmente la nullità della procura, in quanto sottoscritta da legali rappresentanti di società che hanno sede all'estero e che si poteva dubitare che avessero rilasciato le procure sul territorio italiano.

Nel merito ha eccepito che la rivendita in Italia di prodotti KMC era legittima, in forza del principio di "esaurimento" in quanto si trattava di pezzi originali acquistati dal distributore italiano RMS s.p.a..

Il riconfezionamento era inoltre necessario in quanto era KMC a vendere in confezioni da 50 pezzi contenuti in una confezione unica.

L'indicazione, sulla scatola, del marchio KMC era necessaria per consentire agli acquirenti di individuare l'origine del prodotto.

Quanto ai destinatari delle vendite ha precisato che non si trattava di "privati" ma di operatori professionali del settore, come meccanici, rivenditori al dettaglio di biciclette e pezzi di ricambio che perciò non avevano bisogno del manuale di istruzioni.

Sentite le parti all'udienza del 19 dicembre 2013 e valutata la disponibilità delle stesse a trovare una soluzione amichevole, la causa è stata aggiornata al 7 gennaio 2014 e, infine al 26 febbraio 2014, allorché i procuratori hanno dato atto del fallimento delle trattative.

Il Giudice si è pertanto riservato di provvedere.

IN DIRITTO

La nullità della procura

L'eccezione sollevata dalla difesa di CBT deve essere rigettata.

Essa si basa su una illazione fattuale totalmente destituita di riscontri, non risultando neppure allegate le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi impossibile il rilascio in territorio italiano di una procura alle liti da parte del legale rappresentante di società che hanno sede all'estero o al di fuori della comunità europea.

L'assenza di motivi di dubbio in ordine alle modalità con cui le procure sono state rilasciate e la potestà certificativa attribuita all'avvocato ex art. 83 c.p.c. esclude che possa essere posto a carico delle ricorrenti l'onere di provare documentalmente la data di ingresso in Italia in tempi e modi coerenti con la data di rilascio delle sottoscrizioni in atti, come richiesto dalla parte resistente nelle sue istanze istruttorie.

Il fumus boni juris

Le richieste cautelari della parte ricorrente sono fondate.

C.B.T. ha sufficientemente documentato di avere acquistato dal distributore italiano di KMC una partita di catene di bicicletta in confezioni corrispondenti a quelle adottate dalle ricorrenti per la vendita agli assemblatori professionali (v. in particolare i doc. 3 di parte convenuta).

La parte resistente ha inoltre confermato di avere proceduto al riconfezionamento delle catene, inserite in una scatola avente le caratteristiche che risultano dal doc. 8 di parte ricorrente, priva di istruzioni per il montaggio, sulla quale viene

riprodotto il marchio KMC nella forma grafica e di colore apposta dalle ricorrenti sulle proprie corrispondenti confezioni originali (v. documenti 4 – scatola originale KMC - e 8 di p. ricorrente).

CBT ha inoltre documentato di avere adottato per il riconfezionamento anche una scatola con le caratteristiche che risultano dal suo doc. 3.

In nessuna delle confezioni adottate da CBT vi sono indicazioni che consentano di risalire all'importatore ufficiale di KMC ovvero al soggetto che da lui ha acquistato il prodotto e lo ha riconfezionato e cioè all'odierna convenuta.

Il principio di esaurimento

Ritiene la convenuta che tale modalità di commercializzazione del prodotto originale sia lecita in forza del disposto dell'art. 5 commi 1 e 2 c.p.i., dato che si tratta di prodotti immessi in commercio con il consenso del titolare dei relativi diritti di P.I..

Si tratta di eccezione non fondata.

La norma in questione, dopo avere posto il generale principio dell'esaurimento dei diritti di P.I. una volta che l'immissione in commercio sia avvenuta con il consenso del titolare, ne indica anche il limite costituito dalla possibilità per il titolare di opporsi alla commercializzazione quando sussistano motivi legittimi per farlo e in particolare quando lo stato dei prodotti è stato modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

In questa fase di valutazione sommaria delle prove offerte dalle parti si deve rilevare che tale alterazione è stata in effetti compiuta da CBT e che rispetto ad essa, a prescindere dalle pretese sul marchio di cui si dirà in seguito, vi sono legittimi motivi di opposizione da parte di KMC.

Infatti la parte resistente ha provveduto al riconfezionamento dei prodotti per consentirne la distribuzione al dettaglio, volendo la resistente vendere il prodotto destinato a operatori professionali diversi dagli "assemblatori ufficiali" per i quali l'originale confezione di KMC era stata pensata e che possono a loro volta vendere il prodotto direttamente al cliente privato che può scegliere se acquistare il pezzo di ricambio e procedere al montaggio senza l'intervento di tale operatore, oppure avvalersi della sua prestazione.

Per realizzare tale scopo CBT ha modificato il confezionamento scelto dalla titolare dei diritti di P.I. con modalità non concordate e che idonee a esporre la titolare al rischio di danni e discredito commerciale.

Infatti il prodotto può, per il canale commerciale cui CBT lo ha destinato, essere venduto a un soggetto non professionale che potrebbe procedere al montaggio senza però disporre delle indicazioni tecniche del produttore e incorrere così in problematiche tecniche di vario tipo, quali rotture del meccanismo che potrebbero causare danni anche gravi, oltre che un evidente discredito per il produttore.

Inoltre l'assenza di indicazioni sulla confezione in ordine al soggetto che procede all'importazione in Europa del prodotto e al soggetto che lo ha riconfezionato con la sola indicazione, invece, del marchio del produttore, implica che le odierne ricorrenti possano essere chiamate a rispondere di eventuali difetti tecnici del prodotto che siano riconducibili alla fase di riconfezionamento che invece le è del tutto estranea.

Tali considerazioni consentono, in questa fase sommaria, di ritenere integrato il requisito di cui all'art. 5 comma 2 C.P.I. e quindi non operante a favore della parte resistente il principio di esaurimento, nonostante si tratti di prodotto originale acquistato presso il rivenditore italiano autorizzato da KMC.

L'art. 21 c.p.i..

La parte attrice lamenta anche l'illecito uso del marchio KMC che la convenuta rivendica come legittimo ex art. 21 c.p.i. trattandosi a suo dire di indicazione relativa alla provenienza del prodotto, che è possibile per l'utente ricondurre al produttore KMC.

L'uso consentito del marchio altrui ex art. 21 c.p.i., per quanto qui rileva, ha una finalità meramente descrittiva del prodotto o della destinazione di impiego di un suo pezzo di ricambio.

E' infatti evidente che in assenza della "scriminante" contenuta nell'art. 21 c.p.i. non sarebbe possibile in molti casi commercializzare adeguatamente alcuni prodotti (primi fra tutti i pezzi di ricambio) non coperti da alcuna privativa in quanto sarebbe impossibile indicare, senza poter utilizzare il marchio altrui, la sua destinazione.

Pertanto per restare nei limiti tracciati dalla norma è necessario che l'uso del marchio non abbia la funzione di distinguere il prodotto, funzione che invece si realizza inevitabilmente tutte le volte che l'apposizione del segno altrui serve a "qualificare" il prodotto, rendendolo diverso e distinguibile da quello di un altro produttore.

Nel caso in esame il bene è un "pezzo di ricambio" che viene distribuito dalle ricorrenti con un proprio marchio, sicché tale indicazione non serve a precisare quale sia la destinazione del prodotto, non essendo necessario spiegare quale è l'impiego tipico di una catena per bicicletta che inoltre non è destinata ad essere montata su un solo tipo di bicicletta a marchio KMC.

Sostiene CBT che il marchio sulla confezione sarebbe nondimeno necessario avendo lo scopo di rendere nota all'acquirente finale la provenienza del prodotto.

E' però evidente che le modalità con cui CBT ha apposto il marchio sulle scatole dopo il riconfezionamento vanno ben al di là dei limiti consentiti, come confermato sia dalle caratteristiche della confezione sub 8 di parte ricorrente nella quale il marchio KMC viene riprodotto nelle stesse forme grafiche adottate dalle ricorrenti per i prodotti originali (quanto confezionati per il mercato dei dettaglianti), sia e in ogni caso dalla confezione prodotta sub 3 dalla parte resistente nella quale il marchio altrui svolge una funzione prettamente distintiva del prodotto.

E' infatti evidente che per assolvere alla mera funzione di indicazione della provenienza del prodotto potrebbe essere sufficiente indicare, con forma grafica neutra, la ragione sociale del produttore specie quando, come nel caso in esame, essa coincide con il marchio, costituito dalle lettere KMC.

Il superamento dei limiti posti dall'art. 21 c.p.i. è inoltre confermata dalla adozione, per il riconfezionamento, di una scatola avente le medesime caratteristiche dimensionali e cromatiche di quella originale (si confrontino i documenti 8 di p. ricorrente e 3 di p. resistente con il doc. 4 di p. ricorrente).

Per tutte queste ragioni deve ritenersi inopponibile alle ricorrenti il principio di "esaurimento" ex art. 5 c.p.i., sussistendo giusti motivi che legittimano la titolare del marchio a opporsi al riconfezionamento del prodotto e integrato il superamento dei limiti di cui all'art. 21 c.p.i. per l'utilizzo del marchio altrui.

Il pericolo nel ritardo

Anche questo requisito dell'azione cautelare sussiste essendo, al momento del deposito del ricorso, in corso la condotta illecita della parte resistente che ha sospeso solo in pendenza delle trattative per la definizione la commercializzazione delle confezioni oggetto di controversia, senza tuttavia impegnarsi a cessare tale comportamento.

Tali elementi sono in questa sede sufficienti per l'accoglimento delle richieste cautelari della parte ricorrente, come di seguito meglio precisato.

I provvedimenti cautelari

Le parti ricorrenti, come si è detto, lamentano la violazione – anche – del marchio KMC registrato in sede comunitaria (v. documenti 6 e 7 di p. ricorrente) sicché questo Tribunale delle Imprese è stato adito anche ai sensi dell'art. 97 comma 1 Regolamento CE n.207 del 26 febbraio 2009 e ex art.120 comma 5 c.p.i..

Per contrastare la contraffazione del marchio posta in essere da CBT devono pertanto essere adottati i seguenti provvedimenti :

- Inibitoria a carico di CBT della prosecuzione della vendita, offerta in vendita e pubblicizzazione in qualsiasi forma dei prodotti KMC con le modalità di riconfezionamento che risultano dai documenti 8 di parte ricorrente e 3 di parte resistente;
- Fissazione di una penale, in caso di violazione dell'inibitoria che precede della somma di €100 per ogni confezione immessa in commercio;
- Autorizzazione alle ricorrenti a procedere al sequestro dei prodotti oggetto del contestato riconfezionamento unitamente a tutti i documenti, tecnici, commerciali e pubblicitari inerenti i prodotti oggetto di controversia;
- Ordine alla convenuta di ritiro dal commercio di tutte le confezioni aventi le caratteristiche di cui ai documenti 8 di p. ricorrente e n.3 di parte resistente da eseguirsi nel termine massimo di 10 giorni successivi dalla comunicazione de presente provvedimento;
- Fissazione, per ogni giorno di ritardo nel rispetto dell'ordine che precede di €500 a decorrere dall'undicesimo giorno dalla comunicazione del presente provvedimento;
- Pubblicazione per una volta a caratteri doppi di un estratto del presente provvedimento (intestazione, nomi delle parti e dispositivo) sulla rivista specializzata CICLOTURISMO a cura della parte ricorrente e a spese della parte resistente;
- Pubblicazione per 15 giorni consecutivi, sulla home page dei siti internet di ricorrente e resistente, di estratto (come sopra definito) del presente provvedimento.

Le spese della presente fase verranno liquidate all'esito del giudizio di merito che dovrà essere instaurato, ex art.131 comma 1 *bis* c.p.i, nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale;

provvedendo anche ex artt. 103 comma secondo Regolamento CE n.207/2009 ; 126, 129 e 131 c.p.i.;

1 inibisce a C.B.T. ITALIA EREDI di Giovanni TARDIVO s.n.c. di Guido e Bruno TARDIVO & c. la commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita in

qualsiasi forma dei prodotti a marchio K.M.C. in confezioni aventi le caratteristiche di cui ai documenti 8 di parte ricorrente e 3 di parte resistente;

2 fissa una penale di €100 per ogni confezione venduta da C.B.T. s.n.c. in violazione dell'inibitoria che precede;

3 ordina a C.B.T. ITALIA s.n.c. il ritiro dal commercio dei prodotti aventi le caratteristiche di cui ai documenti 8 di parte ricorrente e 3 di parte resistente nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

4 fissa una penale di €500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine che precede, decorrente dall'undicesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;

5 autorizza KMC Chain Industrial Co. Ltd e K.M.C. Chain Europe B.V. a procedere al sequestro, presso C.B.T. ITALIA s.n.c. ivi comprese eventuali sedi secondarie o locali dei quali abbia la disponibilità a qualsiasi titolo purché utilizzate nell'ambito della sua attività commerciale, dei prodotti aventi le caratteristiche di confezionamento che risultano dai documenti 8 di parte ricorrente e 3 di parte resistente e di tutta la documentazione tecnica, contabile e pubblicitaria ad essi inerente;

6 autorizza le parti interessate ad assistere alle operazioni di sequestro anche a mezzo di rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di propria fiducia;

7 autorizza l'Ufficiale Giudiziario ad avvalersi, per l'esecuzione, di uno o più periti e ad impiegare, ove necessario, mezzi tecnici fotografici o di altra natura, curando che la documentazione oggetto di sequestro sia custodita in modo da garantire la tutela delle informazioni riservate;

8 dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura della ricorrente e a spese della resistente, per estratto (intestazione, nomi delle parti e dispositivo) per una volta a caratteri doppi sulla rivista specializzata "Cicloturismo", con onere a carico della resistente di rimborsare le spese di pubblicazione alla parte che le ha sostenuto dietro semplice presentazione della documentazione contabile o fiscale attestante l'esborso;

9 dispone che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto (come sopra definito) sulla home page dei siti internet di K.M.C. Chain Europe B.V. e della resistente per 15 giorni consecutivi;

10 assegna termine di 20 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito;

11 spese al definitivo.

Torino, 7 marzo 2014

Si comunichi

Il Giudice
dr. Maria Cristina Contini