



Tribunale Milano 07/05/2019 [Marchi registrati - Contraffazione - Violazione degli impegni assunti nell'accordo con cui è stato riservato in via esclusiva l'uso e la registrazione della lettera "V" - Decadenza per non uso dei marchi]

Marchi registrati - Contraffazione - Violazione degli impegni assunti nell'accordo con cui è stato riservato in via esclusiva l'uso e la registrazione della lettera "V" in relazione ad articoli di pelletteria - Capacità distintiva - Decadenza per non uso dei marchi.

SENTENZA

n. 4346/2019 pubbl. il 07/05/2019

(Presidente relatore: dott. Claudio Marangoni)

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39504/2017 R.G. promossa da:

MARIO valentino s.p.a. (C.F. ...), in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. domiciliata in Milano, Via Carducci 8, presso lo studio dell'avv. Elisabetta GAVUZZI che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Pier Luigi RONCAGLIA e all'avv. Maria BOLETTO del Foro di Firenze nonché all'avv. Francesco ROSSI del Foro di Milano;

attrice

contro:

VALENTINO s.p.a. (C.F. ...), in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. domiciliata in Milano, Via Barozzi 1, presso lo studio dell'avv. Giovanni GUGLIELMETTI che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Filippo CANU;

convenuta

Oggetto: marchio.

Conclusioni delle parti:

- per parte attrice: "In via principale:

1) accertare e dichiarare che con la pubblicizzazione e la commercializzazione delle borse di cui all'atto di citazione - e in particolare con l'uso per prodotti di pelletteria di segni "V" diversi dalla "V" nell'ellisse mostrata nell'Accordo del '79 - la valentino si è resa responsabile della violazione degli impegni assunti con l'Accordo del '79 e quindi dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la valentino ad adempiere l'Accordo del '79;

2) accertare e dichiarare che con la pubblicizzazione e la commercializzazione delle borse di cui all'atto di citazione - e in particolare con l'uso per prodotti di pelletteria di segni "V" diversi dalla "V" nell'ellisse mostrata nell'Accordo del '79 - la valentino si è resa altresì responsabile di contraffazione dei marchi registrati dalla Mario valentino S.p.A. azionati nel presente giudizio, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale ai suoi danni;

3) inibire alla convenuta la prosecuzione degli illeciti di cui ai precedenti punti 1) e 2), dando gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;

4) fissare una congrua penale pari a Euro 1.000 (mille) o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta dalla convenuta all'attrice per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti;

5) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione delle borse di cui all'atto di citazione;

6) condannare la convenuta alla restituzione all'attrice degli utili realizzati con gli illeciti di cui al precedente punto 2);

7) condannare la convenuta a risarcire all'attrice i danni derivanti dagli illeciti di cui ai precedenti punti 1) e 2), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa;

8) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti e i marchi in grassetto, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Repubblica" nonché sul mensile "Vanity Fair" e, a cura e a spese della convenuta, per almeno 60 giorni consecutivi sulla home page del sito Internet www.valentino.com;

9) rigettare tutte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta perché infondate e, per quanto riguarda quelle concernenti l'asserita imitazione dei prodotti indicati ai paragrafi 9.2 e 9.3 della comparsa di risposta, comunque inammissibili in quanto non dipendenti dai titoli dedotti in giudizio dall'attrice, assolvendone l'attrice nel migliore dei modi;

In via di reconventio reconventionis:

10) nella denegata ipotesi in cui le domande riconvenzionali avversarie concernenti l'asserita imitazione dei prodotti indicati ai paragrafi 9.2 e 9.3 della comparsa di risposta siano ritenute ammissibili, accertare e dichiarare la nullità per carenza dei requisiti di validità della registrazione

nazionale per disegno o modello n. 103572 (doc. 34 avv.), della registrazione comunitaria per disegno o modello n. 2109678-0001-3 (doc. 35 avv.); della registrazione comunitaria per disegno o modello n. 2154708-0002 (doc. 36 avv.); della registrazione internazionale n. DM 83245 (doc. 38 avv.);

11) accertare e dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario n. 002631176-0001 (doc. 21 avv.), nonché la nullità della porzione europea del disegno o modello internazionale n. DM/084546 (doc. 23 avv.), in particolare ai sensi dell'art. 25.1 lett. b) e lett. e) reg. (CE) n. 6/2002;

In via di eccezione:

12) accertare e dichiarare la decadenza per non uso della registrazione nazionale n. 0001441736 (doc. 20 avv.);

In via istruttoria:

13) rigettare le istanze istruttorie formulate dalla convenuta;

14) ordinare alla convenuta l'esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale ogni altro documento dal 2015 ad oggi da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite delle borse di cui all'atto di citazione (cfr. in particolare i docc. 55 e 58-62 di parte attrice), il fatturato realizzato dalla convenuta medesima mediante questa attività e i relativi utili;

15) disporre, occorrendo, una consulenza tecnica contabile sulla documentazione di cui al punto 14), volta in particolare a determinare i volumi di vendita dei prodotti recanti i marchi contraffattori, nonché i relativi utili e fatturato;

16) ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:

a) "Vero che dal 2012 il teste è assunto come magazziniere presso la Mario valentino S.p.A. in Napoli, via Fontanelle 85";

b) "Vero che dal 2012 la Mario valentino spedisce le borse, le scarpe e le valigie con il motivo a 'V' contrapposte riprodotto sui cataloghi e le pubblicità che si mostrano al teste (docc. 43, 102 e 103) soprattutto nei negozi di Napoli e di Milano e che di questo materiale vi è attualmente uno stock abbastanza consistente in azienda".

Si indica a teste sulle circostanze a) e b) il signor Bruno Cuccurullo presso la Mario valentino S.p.A., via Fontanelle 85, Napoli.

c) "Vero che dal 1991 il teste è assunto come impiegato presso la Mario valentino S.p.A. in Napoli, via Fontanelle 85";

d) "Vero che dal 1991 sono in vendita presso il negozio di Napoli della Mario valentino borse, portafogli e valigie con il motivo a 'V' contrapposte riprodotto sui cataloghi e le pubblicità che si mostrano al teste (docc. 43, 102 e 103)".

Si indica a teste sulle circostanze c) e d) il signor Michele Imperatore presso la Mario valentino S.p.A., via Fontanelle 85, Napoli.

e) "Vero che dal gennaio 2005 il teste è la direttrice del negozio Mario valentino di Napoli";

f) "Vero che dal gennaio 2005 nel negozio di Mario valentino a Napoli è in vendita una linea di borse, valigie e scarpe con il motivo a 'V' contrapposte riprodotto sui cataloghi e le pubblicità che si mostrano al teste (docc. 43, 102 e 103)";

g) "Vero che negli ultimi due anni le valigie in vendita nel negozio di Mario valentino a Napoli sono solo quelle con il tessuto a 'V' contrapposte e non vi sono valigie in pelle o altro materiale".

Si indica a teste sulle circostanze e), f) e g) la signora Lorenza Marchetti presso il negozio di Mario valentino in Napoli via Calabritto 10.

h) "Vero che dall'aprile 2016 il teste è la direttrice del negozio Mario valentino di Milano";

i) "Vero che dall'aprile 2016 nel negozio di Mario valentino di Milano è in vendita una linea di borse, valigie e scarpe con il motivo a 'V' contrapposte riprodotto sui cataloghi e le pubblicità che si mostrano al teste (docc. 43, 102 e 103)".

Si indica a teste sulle circostanze h) e i) la signora Erica, Benedetta, Maria Sirto presso il negozio di Mario valentino in Milano, via Borgonuovo 27.

1) "Vero che dal 1989 il teste è assunto come impiegato di concetto presso la Mario valentino S.p.A. in Napoli, via Fontanelle 85";

m) "Vero che dal 1989 la Mario valentino vende in vari Paesi del mondo e in grandi quantità borse, valigie e scarpe con il motivo a 'V' contrapposte riprodotto sui cataloghi e le pubblicità che si mostrano al teste (docc. 43, 102 e 103)";

n) "Vero che negli ultimi due anni questi prodotti sono venduti principalmente nei negozi di Napoli e di Milano";

o) "Vero che la royalty per la licenza di sfruttamento del marchio 'V' e del motivo a 'V' contrapposte per borse ammonta al 10% del fatturato del licenziatario, come da estratto del contratto di licenza che si mostra al teste (doc. 134)".

Si indica a teste sulle circostanze 1), m), n) e o) il signor Massimo Bustelli presso la Mario valentino S.p.A. in Napoli, via Fontanelle 85.

In ogni caso:

17) condannare la convenuta a rifondere all'attrice spese e onorari di causa e a rimborsarle le spese generali."

- per parte convenuta: "in via preliminare

1. Dichiarare inammissibili le domande nuove formulate da Mario valentino in via di reconvencio reconvencionis;

in via principale:

2. rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; in via riconvenzionale:

3. accertare e dichiarare che le condotte di Mario valentino descritte ai paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 della comparsa di risposta costituiscono inadempimenti dell'Accordo di coesistenza concluso nel 1979, e per l'effetto:
4. ordinare l'adempimento e pertanto ordinare a Mario valentino di cessare di produrre, commercializzare, offrire in vendita, detenere a fini di commercio, promuovere su qualsiasi canale (i) borse su cui siano riportati più di uno dei segni contemplati in via di alternativa dall'art. 3 dell'Accordo di coesistenza; (ii) borse all'interno delle quali Mario valentino non abbia apposto il nome per esteso "Mario Valentino"; (iii) packaging dei prodotti su cui non sia apposto il nome per esteso "Mario Valentino" (iv) borse e packaging imitativi di quelli di valentino come indicati al par. 9.2 e al par. 9.3 della comparsa di risposta;
5. condannare Mario valentino a risarcire a valentino ex art. 1223 c.c. il danno causato dai descritti inadempimenti contrattuali, nella misura da liquidarsi anche in via equitativa che risulterà all'esito della istruttoria.
6. accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, offerta in vendita, detenzione ai fini di commercio, e promozione su qualsiasi canale da parte di Mario valentino dei prodotti indicati al par. 9.2 e al par. 9.3 della comparsa di risposta costituiscono rispettivamente anche atti concorrenza sleale e violazione di design a danno di valentino, e per l'effetto
7. inibire a Mario valentino di produrre, commercializzare, offrire in vendita, detenere a fini di commercio, promuovere su qualsiasi canale i prodotti in questione;
8. condannare Mario valentino a risarcire a valentino il danno causato dai descritti illeciti ex. 2043, 2058, 2600 c.c. e 125 c.p.i. nella misura da liquidarsi anche in via equitativa o che risulterà dagli atti di causa e dalle presunzioni che ne derivano;
9. condannare ai sensi dell'art. 125 c.p.i. Mario valentino a restituire l'utile ricavato dai convenuti con le sue attività di violazione dei design registrati di valentino e di imitazione servile dei prodotti, ove superiore al danno;
10. ordinare il ritiro dal commercio e/o la distruzione e/o l'assegnazione in proprietà dei prodotti indicati al par. 9.3 della comparsa di risposta;
11. accertare e dichiarare la decadenza per non uso dei marchi (nazionale) n. 362016000008725 (ultimo rinnovo del marchio di primo deposito n. 414.474 del 18.3.1986 e (MUE) n. 000096750 del 16.10.1998, per tutti i prodotti della classe 18, in applicazione degli artt. 24 e 26 c.p.i. e, quanto al MUE, sussistendo la competenza dell'intestato Tribunale in quanto Tribunale dei Marchi UE, in applicazione degli artt. 58 e 124(d) del Regolamento (UE) 2017/1001;
12. ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna a cure e spese dell'attrice, per due volte, a caratteri doppi del normale, e su due colonne, con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, e il Mattino, nonché sulle riviste di moda Vogue, Elle, MarieClaire, Vanity Fair, IoDonna, e per almeno 60 giorni sulla home page del sito Internet di Mario valentino.

13. disporre a carico dell'attrice una penale di euro 1.000,00 o la diversa somma ritenuta equa per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ai suddetti ordini di inibitoria, ritiro dal commercio e pubblicazione della sentenza;

in via istruttoria:

al fine di determinare il danno risarcibile, a seguito della violazione dei propri design registrati e dell'imitazione dei propri prodotti, valentino chiede che il Tribunale disponga:

14. l'interrogatorio formale del legale rappresentate di Mario valentino, ai sensi dell'art. 121-bis c.p.i., sui seguenti quesiti, in modo da conoscere le modalità di distribuzione dei prodotti:

A) "Qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti di Mario valentino indicati al par. 9.3 della comparsa di risposta?"

B) "Indichi il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti e dei dettaglianti e degli altri precedenti detentori dei prodotti di Mario valentino indicati al par. 9.3 della comparsa di risposta;"

C) "Indichi le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo di acquisto e di vendita dei prodotti di Mario valentino indicati al par. 9.3 della comparsa di risposta;"

15. ex art. 121.2 c.p.i., 210 e 212.2 c.p.c. e 2711.2 c.c. l'esibizione da parte di Mario valentino di tutta la documentazione contabile inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti indicati ai paragrafi 9.2 e 9.3 della comparsa di risposta e nella presente memoria, dalla data di inizio della relativa attività alla data dell'ordine e successiva CTU contabile per i relativi conteggi;

16. in particolare, si domanda che il CTU sia incaricato di effettuare, anche acquisendo ove del caso le scritture contabili di valentino, le operazioni contabili necessarie o utili ai fini della determinazione del risarcimento del danno affidando al medesimo il seguente quesito:

"Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, valutata la completezza e correttezza della documentazione esibita da parte di Mario valentino, eseguita ogni indagine opportuna anche sulla documentazione contabile di valentino attinente ai quesiti e prodotta agli atti/esaminata nell'ambito della consulenza: (i) quali siano il volume e il valore delle borse di cui ai par. 9.2 e 9.3 della comparsa di risposta e nella seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c. di valentino e ai documenti ivi menzionati, prodotti e commercializzati da Mario valentino dall'inizio dell'attività e fino alla data dell'ordine e l'utile da essa ottenuto; (ii) quale sia il prezzo del mancato consenso per lo sfruttamento dei design di valentino n. 103572 (italiano), 2 109678-0001-3, 2154708-0002 (comunitari) e 83245 (internazionale) indicati al par. 9.3 della comparsa di risposta; (iii) quale sia il prezzo del mancato consenso per lo sfruttamento degli studs valentino da parte di Mario valentino; (iv) quale sia il prezzo del mancato consenso per lo sfruttamento delle forme dei prodotti indicati al par. 9.2 della comparsa di risposta e dei documenti ivi indicati; (v) quale sia il mancato guadagno di valentino derivante da ciascuna vendita di ciascuno dei prodotti corrispondenti indicati al par. 9.3 della comparsa di risposta e dei prodotti di cui al par. 9.2 della comparsa di risposta, nonché della seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c. di Valentino"; (vi) quale sia il

valore: (a) degli investimenti pubblicitari effettuati da valentino tra il 2015 e il 2017; (b) del fatturato complessivo di valentino compreso tra gli anni 2015 e 2017; (c) del fatturato di valentino relativo alla commercializzazione dei prodotti delle linee rockstud tra il 2015 e il 2017”.

17. Si chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:

(a) “Vero che la prima collezione “rockstud” con la presenza di studs di valentino S.p.A. risale alla stagione Autunno-Inverno 2010-2011 ed è sempre continuata anche negli anni successivi”.

(b) “Vero che i dati contenuti nel prospetto riassuntivo che illustra il fatturato complessivo di valentino negli anni dal 2013 al 2017, costituenti il doc. 48 di valentino, che mi viene mostrato, sono stati da me verificati sulla base della contabilità di valentino e corrispondono a verità”.

(c) “Vero che i dati contenuti nel prospetto riassuntivo che illustra il fatturato di valentino derivante dalla vendita dei prodotti delle linee rockstud nel mercato retail tra il 2015 e il 2017, costituenti il doc. 49 che mi viene mostrato, sono stati da me verificati alla luce della contabilità di valentino e corrispondono a verità”.

(d) “Vero che i dati contenuti nel prospetto riassuntivo che illustra il fatturato di valentino derivante dalla vendita nel canale wholesale di prodotti degli accessori donna delle linee rockstud nelle stagioni di vendita FW15, SS16, FW16, SS17, FW17 costituenti il doc. 50 di valentino che mi viene mostrato, sono stati da me verificati sulla base della contabilità di valentino e corrispondono a verità”.

(e) “Vero che i dati contenuti nel prospetto riassuntivo che illustra gli investimenti pubblicitari effettuati da valentino tra gli anni 2008 e 2017, costituenti il doc. 51 di valentino, che mi viene mostrato, sono stati da me verificati sulla base della contabilità di valentino e corrispondono a verità”. Testi i sig.ri Dante D'Angelo (sui capitoli “a” ed “e”); Laura Durdov e Daniela Conti (su tutti i capitoli), tutti presso valentino S.p.A.

18. Si chiede inoltre il rigetto di tutte le istanze istruttorie e i capitoli di prova formulati da parte attrice.

in ogni caso

19. con vittoria di onorari e spese.”

Motivi di fatto e di diritto

1. La società attrice MARIO valentino s.p.a. ha posto a fondamento delle sue contestazioni nei confronti della società convenuta valentino s.p.a. l'accordo tra esse intercorso nel 1979 (d'ora in poi l'Accordo 1979) per evitare confusioni tra le rispettive attività, in alcuni settori direttamente interferenti tra loro, in base al quale - per ciò che rileva in relazione alle domande svolte dall'attrice - alla MARIO valentino s.p.a. era stato riservato in via esclusiva l'uso e la registrazione della lettera “V” in relazione ad articoli di pelletteria (in relazione alla classe 18, e quindi anche per borse, portafogli,

valigeria ecc.). Rispetto a tali prodotti valentino s.p.a. avrebbe potuto utilizzare "un simbolo specifico e caratterizzante... noto alle parti" che risultava allegato alla scrittura e che consisteva nel seguente segno (il cd. V-logo):



Nel giugno 2015 la società attrice aveva però constatato che la convenuta commercializzava alcune borse contraddistinte dalla lettera "V" e, in alcuni casi, anche da un motivo che costituiva ripetizione seriale della stessa lettera "V".

Alle contestazioni sollevate dall'attrice la convenuta valentino s.p.a. aveva risposto che l'uso della lettera "V" caratterizzato dalla presenza di borchie e le ripetizioni seriali della lettera "V" costituivano motivi ornamentali e non segni distintivi - dunque non regolati dall'Accordo 1979 - mentre comunque gli accordi vigenti tra le parti non imponevano ad essa l'uso del solo V-logo specificato nell'Accordo 1979, bensì anche di eventuali altri simboli incentrati sulla lettera "V" che - come la lettera "V" inclusa in un' ellisse nel V-logo - potessero considerarsi "specifici e caratterizzanti".

Ritiene al contrario MARIO valentino s.p.a. che l'uso di tali segni debba ritenersi quale inadempimento da parte di valentino s.p.a. agli obblighi imposti alle parti dall'Accordo 1979, tenuto conto che un eventuale uso ornamentale di un segno non può di per se stesso valere ad escludere l'interferenza di esso con diritti di marchio di terzi, mentre il tenore degli accordi vigenti tra le parti in relazione alle borse ed agli altri prodotti di pelletteria confermerebbe invece che la convenuta è autorizzata ad utilizzare il solo V-logo.

Tale condotta, secondo parte attrice, integrerebbe anche contraffazione dei marchi da essa registrati così come di seguito indicati:

a) marchio nazionale n. 362016000008761 (quale ultimo rinnovo del marchio n. 473814 del 3.2.1986) e marchi comunitari n. 97125 e n. 96750 relativi al segno così raffigurato



b) marchio nazionale n. 362016000008725 (ultimo rinnovo del marchio nazionale n. 414474 del 24.1.1986) e marchio comunitario n. 96750 relativi al seguente disegno



Risulterebbe sussistente secondo parte attrice il rischio di confondibilità con i segni utilizzati dalla convenuta in danno del consumatore, posto che i segni utilizzati dalla convenuta sono del tutto diversi dal V-logo di valentino s.p.a. ed invece simili a quelli utilizzati dalla società attrice.

Tale contraffazione rileverebbe ai sensi dell'art. 20, lett. b) c.p.i. e dell'art. 9.2 lett. b) Reg. 207/09 (vigente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio) e comunque dell'art. 20 lett. c) c.p.i. e dell'art. 9.2 lett. c) Reg. 207/09 in ragione della rinomanza dei segni in questione per il pregiudizio in danno dell'attrice al carattere distintivo dei suoi marchi.

Le medesime condotte risulterebbero altresì rilevanti sotto il profilo degli illeciti concorrenziali di cui all'art. 2598 n. 1 - per l'effetto confusorio derivato dall'uso della lettera "V" da parte della convenuta - e n. 3 c.c., quest'ultima ipotesi in relazione alla violazione degli accordi intercorsi tra le parti.

Ha chiesto dunque la società attrice che il Tribunale - accertati gli inadempimenti all'Accordo 1979 posti in essere dalla convenuta - condannasse valentino s.p.a. ad adempiere agli obblighi da essa assunti e, sulla base dell'accertamento della contraffazione dei marchi, fosse emessa inibitoria all'ulteriore prosecuzione degli illeciti contestati, con imposizione di penale, di ordine di ritiro dal commercio e distruzione delle borse contestate, oltre al risarcimento del danno ed alla pubblicazione della sentenza.

VALENTINO s.p.a. ha contestato le domande svolte dalla società attrice.

Ha descritto il simbolo da essa utilizzato e contestato dall'attrice e qui di seguito raffigurato



sostenendo in base allo stesso tenore dell'art. 6 lett. b) dell'Accordo 1979 il proprio diritto di usare e registrare "un simbolo", anche diverso dal V-Logo all'epoca esistente e dunque specificamente identificato dalle parti contenente il segno "V" ma a condizione che fosse "caratterizzante", e quindi non una semplice e comune lettera "V".

Il segno utilizzato da valentino s.p.a. - indicato come V-Rockstud - doveva ritenersi caratterizzato dall'inclusione in esso dell'elemento delle borchie (Stufi) che erano state da essa adottate a partire dalla Collezione A/I 2010/11 ed erano subito divenute un elemento simbolico dello stile della convenuta.

Il segno contestato risulterebbe così fortemente caratterizzato da elementi peculiari, quali appunto la presenza delle borchie, l'ampiezza dell'angolo di inclinazione dei due tratti inclinati della lettera "V" e la loro accentuata "rastremazione" verso l'alto.

Quanto alla contestazione relativa al motivo ornamentale del tessuto (il cd Pattern, oggetto anche di registrazione di disegno internazionale DM084546) così raffigurato



la società convenuta ne ha rivendicato il carattere esclusivamente ornamentale e dunque la sua esclusione dall'ambito dell'Accordo 1979. In ogni caso esso non potrebbe ritenersi consistente in una lettera "V" ma in una serie di elementi geometrici regolari, come una serie di rombi parzialmente sovrapposti, disposti regolarmente su più file e colonne, di cui uno grande e uno più piccolo collocato all'interno, e alternati in schiari e scuri.

La V-Rockstud non costituirebbe nemmeno contraffazione di marchio, posto che il segno registrato dall'attrice è costituito da una semplice raffigurazione della lettera "V" priva di particolari caratteristiche grafiche e dunque non interferito dal segno di essa convenuta.

Né la grafica del Pattern della convenuta può ritenersi interferente con i marchi registrati da MARIO valentino s.p.a. anche relativi al disegno caratterizzato dalla ripetizioni della lettera "V".

Oltre al rigetto delle domande svolte da parte attrice nei suoi confronti, valentino s.p.a. ha formulato diverse domande riconvenzionali.

Ha dedotto in primo luogo la violazione da parte di MARIO valentino s.p.a. dell'Accordo 1979 relativamente all'obbligo su di essa incombente stabilito dall'art. 3 del testo di utilizzare all'esterno dei prodotti di pelletteria in via alternativa "il nome per esteso Mario valentino o M valentino o valentino o le lettere MV o V" e invece "unitamente a Mario valentino all'interno e sugli involucri (packaging)"

In violazione di tali obblighi MARIO valentino s.p.a. commercializza modelli di borsette che impiegano contemporaneamente sia il segno "Valentino" sia una lettera "V", mentre in altri modelli essa non utilizza il segno "Mario Valentino" per esteso all'interno di borse e portafogli e nel packaging relativo.

MARIO valentino s.p.a. avrebbe poi iniziato a produrre anch'essa borse e portafogli con borchie di identica forma e colore delle Studs di valentino s.p.a. mentre avrebbe altresì adottato anche una lettera "V" - che utilizza insieme al marchio "Valentino" in violazione dell'art. 3 dell'Accordo 1979 - che richiamerebbe fortemente il marchio a "V" "pennellata" per lungo tempo utilizzato da valentino s.p.a. per linee di profumeria e cosmesi.

Tali condotte risulterebbero rilevanti in relazione tutte le ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., oltre che contrari allo spirito dell'Accordo 1979 volto ad evitare confusioni tra l'attività delle parti in un contesto di lealtà reciproca.

VALENTINO s.p.a. ha quindi contestato sia sotto il profilo dell'imitazione servile che della contraffazione del design registrato la commercializzazione da parte di MARIO valentino s.p.a. di alcuni modelli di borse che riproducono indebitamente le forme registrate.

Le registrazioni di cui valentino s.p.a. è titolare e le singole forme da esse specificamente poste a fondamento delle sue contestazioni sono le seguenti:

a) modello nazionale n. 103572:



b) design comunitario n. 2109678-0001-3:



c) design comunitario n. 2154708-0002:



d) design internazionale n. DM 83245:



Ha quindi chiesto che venisse dichiarata la decadenza per non uso dei marchi di MARIO valentino s.p.a. relativi ai marchi figurativi costituiti da "una serie di fregi scuri contrapposti su sfondo chiaro", oggetto delle registrazioni nazionale n. 362016000008725 e comunitaria n. 96750 in quanto l'uso di essi poteva ritenersi documentato solo fino al 2010/2011 sulla base dei documenti depositati dalla società attrice.

MARIO valentino s.p.a. alla prima udienza di comparizione delle parti ha contestato l'ammissibilità delle domande riconvenzionali relative all'asserita imitazione dei prodotti indicati dalla controparte in quanto non dipendenti dai titoli dedotti in giudizio dall'attrice e - in caso invece di ritenuta ammissibilità di tali domande - ha svolto a titolo di reconventio reconventionis domanda di accertamento e declaratoria di nullità per carenza dei requisiti di validità della registrazione

nazionale per disegno o modello n. 103572 (doc. 34 conv.), della registrazione comunitaria per disegno o modello n. 2109678-0001-3 (doc. 35 conv.), della registrazione comunitaria per disegno o modello n. 21547080002 (doc. 36 conv.) e della registrazione internazionale n. DM 83245 (doc. 38 conv.). Ha quindi chiesto anche l'accertamento e dichiaratoria di nullità del disegno o modello comunitario n. 0026311760001 (doc. 21 conv.), nonché la nullità della porzione europea del disegno o modello internazionale n. DM/084546 (doc. 23 conv.), in particolare ai sensi dell'art. 25.1 lett. b) e lett. e) reg. (CE) n. 6/2002.

2. Devono in primo luogo essere affrontate le contestazioni svolte dalla società attrice MARIO valentino s.p.a. rispetto all'utilizzazione da parte della convenuta valentino s.p.a. del segno rappresentato dalla V-Rockstud - innanzi raffigurata graficamente - nonché del Pattern utilizzato quale tessuto di rivestimento di alcuni modelli di borsa.

2.1 Rispetto all'Accordo 1979 - richiamato da parte attrice a fondamento delle contestazioni di inadempimento formulate nei confronti della controparte - assume specifico rilievo la clausola 6 lett. b), che in sostanza delinea la rispettiva ampiezza dei diritti delle parti rispetto alla categoria degli accessori in pelle (borse, borsette, portafogli, valigeria, cinture ecc.).

Tale disposizione prevede che l'attuale valentino s.p.a. non possa usare in relazione a detti prodotti il nome "Valentino" o la lettera "V" ma "un simbolo specifico e caratterizzante come quello allegato in calce e noto alle parti ..." e cioè il cd. V-logo (V circondata da ellisse).

Secondo parte attrice l'interpretazione corretta di tale previsione consentirebbe a valentino s.p.a. l'uso del solo segno V-logo (V circondata da ellisse) specificamente previsto nell'Accordo 1979 congiuntamente al nome "Valentino Garavani", così come risulterebbe confermato anche dai lodi arbitrali che nel 1986, nel 1998 e nel 2000 (docc. 52, 53 e 54 attr.) avevano sempre considerato come non ammesso l'uso da parte delle parti causa della valentino s.p.a. della "lettera V" nello specifico settore della pelletteria.

In contrasto con tale tesi l'odierna convenuta ritiene invece che il tenore letterale dell'art. 6 lett. b) dell'Accordo 1979 indichi il V-logo sostanzialmente in via esemplificativa, rimanendo ad essa concessa la possibilità di utilizzare e di registrare per il settore della pelletteria anche segni diversi dal V-logo purchè aventi caratteristiche specifiche e caratterizzanti rispetto al segno della lettera "V" di parte attrice.

Ritiene il Collegio che la ricostruzione della volontà delle parti debba essere eseguita sulla base della considerazione complessiva del tenore dell'Accordo 1979 e dell'assetto generale che le parti avevano inteso assegnare rispetto al problema della coesistenza sul mercato di segni distintivi ritenuti confondibili tra loro in settori merceologici identici o fortemente affini.

Invero nelle premesse a tale accordo le parti davano atto delle interferenze che si registravano in relazione al deposito delle registrazioni ed all'uso da parte di esse dei marchi "Valentino" in carattere stampatello e come firma e della lettera "V", interferenze che avevano dato origine in varie parti del mondo a controversie giudiziarie in merito ai diritti su detti segni distintivi.

In tale contesto le parti avevano raggiunto un accordo al fine di "evitare pubblica confusione e conflitto presente e futuro in qualsiasi parte del mondo", così ponendo termine in via amichevole ad ogni controversia all'epoca pendente tra di esse.

L'esame di tale accordo per ciò che concerne la materia evocata da parte attrice nella presente causa permette di rilevare che alla MARIO valentino s.p.a. era stato riservato il diritto di utilizzare (tra gli altri segni considerati dall'art. 3) per il settore della pelletteria e della classe 18 all'esterno dei prodotti la lettera "V" senza alcuna precisazione o limitazione rispetto alla forma grafica eventualmente connessa a tale utilizzazione. L'art. 6 lett. b) ribadiva poi per le danti causa di valentino s.p.a. in via generale l'interdizione all'utilizzazione nel medesimo settore della lettera "V" ma riconosceva alle stesse - in via d'eccezione - la possibilità di utilizzare "un simbolo specifico e caratterizzante come quello allegato in calce e noto alle parti", e cioè il cd. V-logo (V circondata da ellisse).

Ancorchè i vari lodi arbitrali intercorsi tra le parti non abbiano in effetti affrontato specificamente la questione in questa sede rilevante - e cioè se alle danti causa di valentino s.p.a. fosse effettivamente assegnato il diritto di utilizzare anche ulteriori segni diversi dal V-logo (V circondata da ellisse) per il settore in esame - ritiene il Collegio che l'interpretazione della volontà delle parti complessivamente ricavabile dal tenore generale di tali accordi induca a confermare la tesi di parte attrice secondo la quale all'odierna convenuta per il settore della pelletteria sarebbe consentito unicamente l'uso del V-logo (V circondata da ellisse).

A tale conclusione deve giungersi ponendo in adeguato rilievo che alla MARIO valentino s.p.a. le parti contraenti avevano assegnato per detto settore in via esclusiva la possibilità di utilizzare la lettera "V" - in sé considerata e senza ulteriori specificazioni, dunque in qualunque declinazione grafica - e che la regola poi dettata dall'art. 6 lett. b) poneva un'eccezione che riguardava esplicitamente la sola caratterizzazione della lettera "V" come rappresentata dal particolare aspetto grafico che presentava il segno V-logo (V circondata da ellisse) ed al quale evidentemente - anche in relazione al pregresso uso da parte di valentino s.p.a. - era stato concordemente riconosciuto una sufficiente autonomia distintiva.

In effetti nell'interpretazione della locuzione compresa nell'art. 6 lett. b) sembra doversi assegnare prevalente rilevanza al fatto che alle danti causa di valentino s.p.a. era attribuita - si ripete, in via d'eccezione - la possibilità di usare "un" simbolo specifico individuato congiuntamente nel V-logo (V circondata da ellisse) e "noto alle parti" .

Non pare individuabile in tale espressione e nella complessiva volontà delle parti la volontà di consentire alle danti causa di valentino s.p.a. il diritto di utilizzare nello specifico settore anche ulteriori segni comprendenti la lettera "V", all'epoca della sottoscrizione dell'accordo non esistenti.

La tesi secondo la quale valentino s.p.a. avrebbe il diritto di utilizzare nel settore in questione la lettera "V" a condizione che essa abbia un aspetto grafico specifico e caratterizzante porrebbe sostanzialmente in discussione lo stesso Accordo 1979 proprio in uno dei punti maggiormente rilevanti nel contenzioso tra le parti, in quanto incidente direttamente nel settore ove le attività delle stesse si sovrapponevano nella produzione e commercializzazione degli stessi prodotti e la cui

regolamentazione appare di fatto essere stata affrontata dalle parti con specifica ed attenta articolazione (si veda a confronto la più semplice regolamentazione concordata per il settore delle calzature).

L'interpretazione adottata da valentino s.p.a. si pone in effetti come sostanzialmente abrogante l'accordo in questione, posto che sulla base della lettura estremamente parcellizzata della disposizione contrattuale in esame proposta da tale parte non sarebbe individuabile la sostanza delle concessioni reciproche che costituiscono il fondamento dell'accordo stesso e che - a parere del Collegio - non possono che essere incentrate nella riserva attribuita a MARIO valentino s.p.a. nell'utilizzazione - senza limiti di definizione grafica - del segno della lettera "V" per la classe 18 a fronte di una rinuncia da parte delle danti causa di valentino s.p.a. all'uso di tale segno con l'unica eccezione del particolare simbolo del V-logo (V circondata da ellisse) che era in maniera non confondibile riconducibile ad esse in ragione dell'intenso pregresso uso.

Nell'Accordo 1979 non vi è alcuna previsione che regoli per il futuro la possibilità per l'odierna convenuta di registrare o utilizzare nella classe 18 segni riproducenti la lettera "V" diversi da quelli ivi specificamente considerati.

Consentire invece tale possibilità confliggerebbe in maniera palese con la comune volontà delle parti che nelle premesse dell'accordo già richiamate avevano voluto evitare pubblica confusione e qualsiasi conflitto anche "Muro" e dunque deve ritenersi che esse avessero inteso fissare in maniera permanente ed univoca i rispettivi diritti sui segni distintivi ritenuti interferenti anche eliminando potenziali futuri conflitti. Tale regolamentazione doveva ritenersi dunque come in sé esaustiva rispetto ai punti di conflitto e non suscettibile di dare occasione ad ulteriori successive contestazioni e dunque la già rilevata natura di eccezione che le parti avevano attribuito alla possibilità per le danti causa di valentino s.p.a. di utilizzare nel settore della pelletteria il segno V-logo (V circondata da ellisse) ed il contesto in cui tale accordo era maturato impongono una lettura di stretta interpretazione di tale clausola.

L'interpretazione suggerita da VALENTINIO s.p.a. - fondata sul fatto che ad essa sarebbe consentito l'uso nella classe 18 di (indeterminate) variazioni grafiche della lettera "V" - sostanzialmente riconduce la soluzione di eventuali conflitti alla giurisprudenza formatasi in tema di segni distintivi formati da lettere dell'alfabeto, privando così di fatto di ogni ragione ed utilità per le parti l'Accordo 1979 che, seguendo tale tesi, in effetti non avrebbe posto alcuna regola convenzionale alle attività delle parti.

L'uso del segno denominato V-Rockstud da parte di valentino s.p.a. nel settore della pelletteria e nella classe 18 per tali motivi deve dunque essere considerato non conforme al tenore dell'Accordo 1979.

2.2 Le contestazioni svolte dall'attrice MARIO valentino s.p.a. nei confronti dell'utilizzazione da parte della convenuta del cd. Pattern applicato come tessuto o rivestimento di borse non risultano invece fondate.

Va premesso invero che l'Accordo 1979 atteneva alla sola regolamentazione dei diritti delle parti rispetto ai loro segni distintivi e dunque non comprendeva intese circa gli aspetti ornamentali dei rispettivi prodotti.

In effetti MARIO valentino s.p.a. contesta che la ripetizione seriale dei disegni caratterizzanti il Pattern utilizzato da valentino s.p.a. in alcuni modelli di borsa - disegno oggetto della registrazione di disegno internazionale DM084546 - costituisca un uso di essi quale segno distintivo, al di là della funzione ornamentale che essi potrebbero congiuntamente svolgere, in quanto si risolverebbe nell'espedito di replicare l'uso della lettera "V" che in base all'Accordo 1979 è ad essa riservato per il settore della pelletteria.

Non condivide il Collegio tale tesi.

La valutazione complessiva del disegno in questione evidenzia la ripetizione di un motivo geometrico complesso costituito da più elementi di diverso rilievo grafico che considerati nel loro insieme producono un effetto di impressione generale che prescinde dal fatto che i singoli elementi utilizzino tratti a V.

La sovrapposizione di tali elementi e la loro combinazione, a parere del Collegio, realizzano un effetto estetico diverso dalla mera ripetizione della lettera "V" che invece caratterizza i marchi registrati da MARIO valentino s.p.a. che riproducono serialmente ed in maniera semplicemente ripetitiva tale lettera (v. i marchi nazionale n. 362016000008725 comunitario n. 96750 di MARIO valentino s.p.a. da essa specificamente azionati avverso il Pattern di controparte).

In tale contesto non può ritenersi che la considerazione da parte dell'acquirente potenziale dell'aspetto relativo al rivestimento delle borse in questione possa effettivamente dar luogo in maniera immediata ed evidente ad un'associazione concettuale con i segni registrati da MARIO valentino s.p.a.

Ciò porta ad escludere che l'utilizzazione di tale motivo ornamentale possa ritenersi in violazione dei diritti sussistenti in capo a MARIO valentino s.p.a. in relazione all'Accordo 1979 o in contraffazione dei marchi da essa registrati.

3. La società attrice MARIO valentino s.p.a. ha altresì contestato a parte convenuta - indipendentemente dalla violazione degli accordi tra di esse vigenti in tema di coesistenza tra i marchi innanzi considerata - la contraffazione dei propri marchi relativi alla lettera "V" in relazione all'uso svolto dalla valentino s.p.a. del proprio segno V-Rockstud sempre per contraddistinguere articoli di pelletteria (borsette, portafogli ecc.).

Ritiene il Collegio che tali contestazioni siano fondate, sia in relazione all'ipotesi di cui all'art. 20, lett. b) c.p.i. per quanto attiene al marchio nazionale n. 362016000008761 (quale ultimo rinnovo del marchio n. 473814 del 3.2.1986) sia in relazione all'ipotesi di cui all'art. 9.2 lett. b) Reg. 207/09 per ciò che attiene ai marchi comunitari n. 97125 e n. 96750 di cui parte attrice è titolare.

In effetti al segno "V" di parte attrice in quanto utilizzato nella classe 18 può essere ormai riconosciuta non una caratteristica di rinomanza ma comunque una specifica capacità distintiva, a prescindere cioè dal fatto che esso sia composto da una lettera dell'alfabeto e tenuto anche conto che esso costituisce la lettera iniziale del cognome del fondatore dell'impresa che ne ha incluso nella sua ragione sociale il nome completo.

La documentazione in atti attesta una particolare distintività - forse anche al limite della rinomanza - ad esso certamente attribuibile fino alla morte dello stilista Mario Valentino - figura di particolare prestigio nel campo della moda italiana fino all'inizio degli anni '90 dello scorso secolo quantomeno nel settore delle calzature - e come essa sia stata comunque sostenuta fino ad oggi dalla prosecuzione dell'attività dell'azienda stessa nel campo delle calzature e degli accessori in pelle, così come desumibile dalla costante presentazione delle collezioni annuali dei prodotti, dalla partecipazione a sfilate, dagli investimenti pubblicitari e promozionali ancorchè di non particolare rilievo sostenuti ed in atti documentati.

Il particolare fenomeno di mantenimento di una specifica capacità distintiva del segno in questione per ciò che attiene ai prodotti della classe 18 risulta altresì obbiettivamente confermato dalla considerazione dell'effetto che l'Accordo 1979 ha impresso su tale specifico settore merceologico ove, proprio in ragione delle intese raggiunte, la differenziazione tra MARIO valentino s.p.a. e la stessa convenuta - evidentemente diretto concorrente di primario rilievo, per livello qualitativo e comunque per l'assonanza delle rispettive denominazioni sociali - si era consolidata riservando alla società attrice l'utilizzazione della lettera "V" ed alla convenuta valentino s.p.a. quella di un simbolo in cui la medesima lettera era però inserita in una configurazione grafica ben più complessa e caratteristica nonché dotata di autonoma capacità distintiva anche in ragione della rilevanza della sua utilizzazione da parte di una diversa prestigiosa azienda di moda.

Né in punto di fatto parte convenuta - che ha invece sostenuto la tesi di una intrinseca debolezza della capacità distintiva di una lettera dell'alfabeto - ha nemmeno allegato che nel medesimo settore della classe 18 l'uso della medesima lettera dell'alfabeto sia stato posto in essere da parte di terzi, circostanza che sembra indirettamente confermare la particolare capacità distintiva che va comunque riconosciuta ai marchi di parte attrice per ciò che attiene ai prodotti della classe 18.

L'elenco delle registrazioni depositato da valentino s.p.a. (doc. 13 conv.) in effetti non appare concludente in senso contrario, tenuto conto che nessun elemento è stato apportato da tale parte a conferma dell'uso effettivo nella classe 18 di alcuno di detti marchi. D'altra parte la visione di tali registrazioni rende evidente che la quasi totalità di tali segni risulta costituito da una lettera "V" che appare però costantemente arricchita da rilevanti ed accentuate caratterizzazioni grafiche.

Nel caso di specie, dunque, tali considerazioni assumono rilievo al fine di dare conto nel caso concreto della particolare capacità distintiva raggiunta dai segni di parte attrice per ciò che attiene allo specifico settore merceologico relativo ai prodotti della classe 18, che nel caso di specie conferma che essi consentono di identificare detti prodotti come provenienti dalla società attrice in relazione alla particolare tipologia del consumatore di tali prodotti (v. in particolare Cass. 14684/07; v. anche Tribunale Torino 26.11.2007).

Quanto al rischio di confusione, trattandosi di identità del settore merceologico di riferimento per i contrapposti segni e della particolare capacità distintiva degli anteriori segni di parte attrice il criterio che ne presiede la valutazione deve richiedere una differenziazione non blanda, dovendosi pertanto escludere l'esistenza di una autonoma capacità distintiva al segno che non si discosti in maniera accentuata dal segno anteriore.

Nel caso di specie, ove sembra assumere rilievo particolare la post sale confusion e cioè l'effetto confusorio che può determinarsi in un momento successivo all'acquisto del prodotto, le varianti che pure caratterizzano la V-Rockstud non risultano al Collegio sufficienti per poter esprimere una valutazione di non interferenza, tenuto altresì conto che una presunta rinomanza conseguita dal segno posteriore non può aver alcun rilievo rispetto ai diritti che sono propri del segno anteriore.

In effetti la stessa pregressa vicenda che aveva portato alla stipulazione dell'Accordo 1979 si fondava proprio sulla comune considerazione dell'effetto confusorio che nello specifico settore della pelletteria era registrabile dall'uso contemporaneo di segni incentrati sulla lettera "V", tanto che proprio sulla delimitazione di tali utilizzazioni si era riscontrata una finale convergenza tra le parti.

Ciò porta pertanto il Collegio a ritenere che la labile differenziazione di forme della lettera "V" e la presenza di alcune piccole borchie sul marchio V-Rockstud non abbiano rilievo tale da poter ritenere con la necessaria certezza l'assenza di un rischio di confusione nello specifico settore della pelletteria ove di fatto la lettera "V" - priva di effettive e rilevanti caratterizzazioni grafiche quali quelle proprie del V-logo (V circondata da ellisse), che includono la medesima lettera in un contesto grafico più ampio e dotato di autonoma complessiva capacità distintiva che pone in secondario rilievo la presenza della lettera "V" rispetto al complesso disegno che costituisce il marchio - richiama il collegamento con la produzione in pelletteria della società attrice.

Il segno utilizzato da valentino s.p.a. si riduce di fatto ad un solo abbellimento estetico della stessa lettera "V", che rimane e costituisce l'unico elemento caratterizzante detto segno. La portata asseritamente individualizzante della presenza delle tre piccole borchie su tale segno non comporta di per sé una differenziazione grafica rilevante in quanto non muta la centralità ed il rilievo esclusivo nel marchio della lettera in questione.

Il rilievo di tali elementi grafici non può peraltro non essere ridimensionato rispetto alla prospettazione che valentino s.p.a. ha fornito di una connotazione di tale elemento come fortemente rappresentativa ed iconica della propria identità stilistica e della propria immagine commerciale.

Se in via generale valentino s.p.a. ha dedotto di aver inserito tale elemento nelle proprie collezioni a partire dal 2010, la documentazione prodotta dalla controparte rappresenta invece un quadro di diffusa utilizzazione della stessa borchia avente forma a piramide in molte collezioni di stilisti ed imprenditori della moda di livello analogo a quello delle parti oggi in causa (tra cui peraltro la stessa MARIO valentino s.p.a.: v. doc. 108 bis attr.) almeno a partire dal 2003 e con apparente particolare intensità negli anni 2008/09 (v. docc. 108, 108 bis, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 122, 124, 125 attr.).

Deve dunque confermarsi la portata contraffattoria dell'utilizzo da parte di valentino s.p.a. della V-Rockstud ove apposta a contraddistinguere articoli di pelletteria o comunque inclusi nella classe 18.

4. valentino s.p.a. ha proposto domande riconvenzionali, sinteticamente così riassumibili:

- domande fondate su dedotti inadempimenti all'Accordo 1979 (punto 4 delle conclusioni);
- domande fondate sulla violazione di registrazioni di design e concorrenza sleale in relazione ad alcuni modelli di borse (punto 6 delle conclusioni);

- domande di decadenza per non uso del marchio nazionale n. 362016000008725 e del marchio comunitario n. 000096750 per tutti i prodotti della classe 18 (punto 11 delle conclusioni).

La controparte MARIO valentino s.p.a. nella prima udienza di comparizione delle parti ha eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali incentrate sulla violazione di registrazioni di design e concorrenza sleale in relazione ad alcuni modelli di borse (punto 6 delle conclusioni), in ragione del fatto che esse non sarebbero dipendenti dai titoli da essa dedotti in giudizio.

Ritiene il Collegio non fondata tale contestazione.

Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non vada intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del *simultaneus processus*, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma Cost. (così Cass. 27564/11).

Nel caso di specie appare sufficiente rilevare - al fine di confermare l'ammissibilità delle domande riconvenzionali contestate - che le contestazioni rivolte sotto il profilo della violazione di design e della concorrenza sleale attengono anche ai medesimi prodotti oggetto delle altre domande riconvenzionali attinenti al dedotto inadempimento dell'Accordo 1979 (v. punto 4 delle conclusioni di valentino s.p.a.), non contestate quanto al profilo della loro formale ammissibilità ai sensi dell'art. 36 c.p.c.

Ciò appare circostanza idonea a fondare quantomeno l'opportunità di una trattazione comune di tutte tali domande, la cui eventuale separazione determinerebbe un ingiustificato pregiudizio ai principi di economia processuale che possono rendere nella specie utile il *simultaneus processus*. D'altra parte la natura documentale che appare propria della trattazione anche delle domande riconvenzionali contestate quanto alla fondatezza o meno delle stesse impedisce di fatto lo svilupparsi di eventuali tattiche di tipo dilatorio, risultando esse suscettibili di decisione nell'ambito contestualmente a tutte le altre domande svolte da parte attrice in via principale ed alle altre domande riconvenzionali non oggetto di contestazione.

MARIO valentino s.p.a., a fronte di tali domande riconvenzionali, ha formulato nella stessa udienza di prima comparizione delle parti una serie di ulteriori domande in via di *reconventio reconventionis*.

Come può rilevarsi dalle conclusioni da essa formulate, esse possono sinteticamente essere così riassunte:

- domanda di nullità per carenza dei requisiti di validità della registrazione nazionale per disegno o modello n. 103572, della registrazione comunitaria per disegno o modello n. 2109678-0001-3, della registrazione comunitaria per disegno o modello n. 2154708-0002 e della registrazione internazionale n. DM 83245 (punto 10 conclusioni attrice);

- domanda di nullità del disegno o modello comunitario n. 002631176-0001 nonché della porzione europea del disegno o modello internazionale n. DM/084546 (punto 11 conclusioni attrice).

VALENTINO s.p.a. ha contestato l'ammissibilità di tali domande, rilevando la genericità delle domande del primo gruppo in quanto prive di causa petendi in ordine al motivo della nullità e per il secondo gruppo in quanto riguardanti titoli non azionati in giudizio da essa convenuta (v. verbale udienza 12.12.2017).

Ritiene il Collegio che tale eccezione sia fondata per ciò che attiene alle domande del secondo gruppo (e cioè quelle comprese nel capo 11 delle conclusioni di parte attrice), posto che effettivamente valentino s.p.a. non ha formulato in via riconvenzionale alcuna domanda fondata sulla propria registrazione del segno rappresentato dalla V-Rockstud né sulla registrazione internazionale di design relativo al cd. Pattern.

Invero la cd. reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni della parte convenuta e deve pertanto essere necessariamente consequenziale rispetto ad esse (v. in tal senso Cass. 26782/16).

Se dunque tali domande devono essere ritenute inammissibili, quelle invece oggetto del capo 10 delle conclusioni di parte attrice possono essere ritenute rituali tenuto conto dello svolgimento complessivo della controversia.

In effetti, se da un lato MARIO valentino s.p.a. ha integrato tali domande con gli elementi documentali di supporto della dedotta nullità dei titoli in questione nel termine previsto per il deposito di documenti, sotto il profilo della effettiva tutela del contraddittorio non si rilevano effettivi e concreti pregiudizi sofferti dalla parte titolare delle registrazioni - assistita dalla presunzione di validità del titolo sia in relazione all'art. 121 c.p.i. che in ragione del comma 1 dell'art. 85 Reg. 6/02 per le registrazioni comunitarie - che ha senza difficoltà o limitazione alcuna potuto considerare e verificare la rilevanza delle anteriorità presentate dalla controparte.

5. Appare dunque necessario procedere all'esame delle questioni sollevate sia dalle domande riconvenzionali svolte da valentino s.p.a. che dalle reconventio reconventionis della controparte ritenute ammissibili.

5.1 Una prima contestazione svolta in via riconvenzionale da valentino s.p.a. attiene alla violazione dell'art. 3 dell'Accordo 1979 relativamente al fatto che in esso era consentito alla MARIO valentino s.p.a. l'uso all'esterno dei prodotti di pelletteria della classe 18 del nome "per esteso Mario valentino o M valentino o valentino o le lettere MV o V" - in alternativa tra loro e cioè senza possibilità di usare congiuntamente due o più di tali segni - mentre l'uso di uno di tali segni all'esterno del prodotto doveva essere necessariamente associato all'uso del segno Mario valentino all'interno del prodotto stesso, segno che deve essere riprodotto anche sul packaging del medesimo prodotto (contenitori, buste).

L'interpretazione di tale articolo fornita da parte di valentino s.p.a. deve essere condivisa.

In effetti l'uso nell'art. 3 della congiunzione "o" nell'elencazione dei vari segni distintivi vale a stabilire nel caso di specie una funzione alternativa tra i vari segni considerati che esclude la possibilità di un uso congiunto di due o più dei termini menzionati. La riprova della volontà delle parti di assegnare a MARIO valentino s.p.a. la possibilità di una scelta nell'uso di uno solo tra detti segni all'esterno del

prodotto di pelletteria deriva dalla considerazione delle altre disposizioni dell'Accordo 1979 in cui invece la possibilità di un uso congiunto di più segni è manifestata o in maniera esplicita o dall'utilizzazione della congiunzione "e/o" (v. artt. 1 e 2 dell'Accordo 1979).

L'inadempimento a tale pattuizione da parte di MARIO valentino s.p.a. appare documentato dalla produzione versata in atti da valentino s.p.a., che evidenzia su più modelli di borse l'utilizzazione contemporanea all'esterno del prodotto di due segni tra quelli menzionati nell'art. 3 dell'Accordo 1979 (v. docc. da 24 a 28 conv.) nonché l'assenza dell'uso del segno Mario valentino sui contenitori e sulle buste di vari prodotti (doc. 29 conv.) e in un paio di casi all'interno dei prodotti stessi (doc. 29 e 30 conv.).

Tali condotte costituiscono dunque inadempimento a carico di MARIO valentino s.p.a. rispetto all'art. 3 dell'Accordo 1979.

5.2 Quanto alle contestate contraffazioni di alcuni disegni registrati da valentino s.p.a. riguardanti l'aspetto esteriore di alcuni modelli di borsa, deve rilevarsi in via generale - come già osservato innanzi - che la mera utilizzazione dell'elemento della borchia metallica avente forma piramidale non pare di per se stesso poter essere considerato quale elemento effettivamente caratterizzante in maniera univoca e diretta la produzione stilistica della stessa valentino s.p.a.

Come già osservato, valentino s.p.a. ha dedotto di aver inserito tale elemento nelle proprie collezioni a partire dal 2010, ma la documentazione prodotta dalla controparte appare idonea a dare conto dell'anteriore già diffusa utilizzazione della borchia metallica avente forma a piramide da parte di diversi stilisti ed imprenditori del settore, diretti concorrenti per qualità e prezzo delle parti oggi in causa. Tali utilizzazioni si sono ampiamente sviluppate almeno a partire dal 2003 e con apparente particolare intensità negli anni 2008/09 (v. docc. 108, 108 bis, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 122, 124, 125 attr.).

Per ciò che attiene pertanto al criterio di valutazione della presenza di carattere individuale dei disegni registrati da valentino s.p.a., l'utilizzatore informato non potrebbe quindi trarre spunto significativo dalla mera presenza di tali borchie metalliche sui prodotti - in quanto di uso diffuso nel settore - ma eventualmente dalla particolare disposizione ed utilizzazione di esse nell'aspetto complessivo dello specifico prodotto, tenuto conto del particolare affollamento del settore e della capacità riconosciuta a tale soggetto di cogliere significative differenze sul piano della caratterizzazione individuale della forma di esso anche in relazione a varianti comunque significative ma che non potrebbero essere colte da un consumatore medio, non sufficientemente consapevole del panorama dello specifico settore.

Sulla base di tali considerazioni preliminari e generali si deve verificare la fondatezza delle contestazioni svolte da MARIO valentino s.p.a. avverso la validità delle registrazioni dei disegni poste dalla controparte a fondamento delle sue doglianze avverso alcuni prodotti dalla prima commercializzati e, in caso di confermata validità di tali registrazioni, verificare l'effettiva contraffazione da parte di tali prodotti.

5.2.1 Quanto al modello nazionale n. 103572 - che vede una forma di borsetta a tracolla caratterizzata da un contorno di borchie a piramide che seguono il profilo della parte frontale più ampia (doc. 34 valentino s.p.a. - non risultano allegati documenti o prodotti anteriori dal quale

risultino analoghe utilizzazioni di tale aspetto del prodotto.

Il modello nazionale deve dunque ritenersi validamente concesso.

Il prodotto raffigurato nel catalogo MARIO valentino s.p.a. denominato "Mia Studded Leather Crossbody Bag" (doc. 28 valentino s.p.a.) è del tutto identico al disegno registrato dalla controparte e deve concludersi per l'esistenza della contestata contraffazione.

5.2.2 Quanto al design comunitario n. 2109678-0001-3 - definito dal dettaglio della fibbia che corre perpendicolarmente lungo la parte centrale della borsa e verso la chiusura, caratterizzata dalla presenza di più Stud allineate (doc. 35 valentino s.p.a.) - deve rilevarsi che le anteriori registrazioni prodotte in atti da MARIO valentino s.p.a. (e cioè il design comunitario n. 609524 e il design internazionale D0691374: docc. 128 e 129 Mario valentino s.p.a.) presentano modelli di fibbie del tutto diversi.

Tale registrazione deve dunque considerarsi validamente concessa.

Il modello di borsa raffigurato alla pag. 45 della comparsa di costituzione della valentino s.p.a. appare effettivamente interferente con detta registrazione di disegno, ove si osservi che il motivo della fibbia e degli Stud) risulta applicato al medesimo modello di borsa e con disegno identico che si discosta per il solo particolare - inessenziale anche per l'utilizzatore informato - della leggermente più ampia fascia perpendicolare ove sono applicati gli Stud.

5.2.3 Quanto al design comunitario n. 2154708-0002 - che vede due file di borchie piramidali che segnano verticalmente i lati opposti della parte centrale del modello di borsa (doc. 36 valentino s.p.a.) - MARIO valentino s.p.a. ha contrapposto ad esso la registrazione per disegno US D530509S e il design comunitario n. 244223-001, entrambi titoli anteriormente depositati (docc. 130 e 131 Mario valentino s.p.a.), ma il primo documento mostra solo un modello di borsa simile ma privo di borchie mentre il secondo presenta un aspetto di una borsa non simile che utilizza file di borchie poste in posizione diversa ed esteticamente non interferente con quelle del modello successivo.

Anche tale registrazione deve dunque ritenersi validamente concessa.

Il modello di borsa denominato "Maelle Dollaro Leather Satchel Bag" commercializzato da MARIO valentino s.p.a. (doc. 37 valentino s.p.a.) appare effettivamente riprodurre l'impressione generale della registrazione comunitaria di controparte e dunque anche per esso deve essere confermata la contraffazione.

5.2.4 Quanto al design internazionale n. DM 83245 - che risulta caratterizzato dalla presenza di quattro frange, due di minore lunghezza nella parte centrale e due con effetto di maggiore lunghezza in posizione più laterale (doc. 38 valentino s.p.a.) - le anteriorità che dovrebbero fondare la dedotta nullità sono state indicate nella registrazione US D657139S e nella pubblicità della stessa MARIO valentino s.p.a. risalente al maggio 2013 (docc. 132 e 133 Mario valentino s.p.a.).

Ritiene il Collegio che - al di là dell'utilizzazione in sé dell'elemento delle frange - l'impressione generale che producono all'utilizzatore informato i modelli di borse di cui alle anteriorità dedotte siano del tutto differenti rispetto a quello raffigurato nel disegno registrato da valentino s.p.a., tenuto conto del ben maggiore impatto visivo in essi rappresentato dal massivo ricorso a tale

elemento decorativo a fronte della caratterizzazione dell'aspetto della borsa di cui al disegno registrato fondata dall'applicazione solo di alcune frange e in posizione definita nell'aspetto complessivo del prodotto stesso.

Se dunque anche tale registrazione deve essere confermata nella sua validità, va altresì rilevato che il modello di borsa commercializzato da MARIO valentino s.p.a. denominato "Tribe ,finge Tote Bag" (doc. 39 valentino s.p.a.) costituisce riproduzione pressochè pedissequa di tale registrazione, integrando pertanto contraffazione di essa.

6. Quanto alle condotte di contraffazione per imitazione servile, ritiene il Collegio che per quanto riguarda i modelli di borsa appena innanzi considerati costituenti contraffazione di disegno tale accertamento possa considerarsi del tutto assorbente anche dei profili concorrenziali di cui all'art. 2598 n. 1 c.c.

Quanto ai modelli di borse - ulteriori e diversi da quelli appena considerati - per i quali valentino s.p.a. ha dedotto la condotta di imitazione servile, rileva il Collegio che i presupposti di tale illecito non sono stati allegati con la dovuta completezza. Come è noto tale illecito non può trovare fondamento sulle mere caratteristiche estetiche del prodotto - la cui tutela deve essere in via generale affidata alle pertinenti privative, al fine di evitare monopoli senza limiti di tempo - a meno che esse od alcune di esse abbiano con il tempo e l'uso acquisito anche una specifica capacità individualizzante atta per il consumatore medio a collegare in maniera stabile quel determinato prodotto alla sua specifica fonte produttiva.

Rispetto a tale profilo tuttavia nessun elemento apprezzabile è stato allegato da valentino s.p.a. e dunque la domanda fondata su tale illecito deve essere respinta.

Anche le contestazioni relative al marchio "F graficamente formato come una pennellata che si ritrova in alcune borse di MARIO valentino s.p.a. - e che secondo la controparte risulterebbero indebitamente riprendere la grafia della stessa lettera che quest'ultima avrebbe utilizzato nel settore della profumeria - non possono essere accolte.

Invero tale contestazione è stata sorretta da valentino s.p.a. dalla mera produzione in atti di una fotografia di profumi recanti il segno in questione (doc. 33 valentino s.p.a.), ma dal complesso degli atti non è rilevabile alcun elemento atto ad attestare il luogo, l'epoca e l'intensità di tale uso in base ai quali - al di là di ogni valutazione sull'effettiva e confusoria sovrapposibilità tra i due segni in questione - poter verificare l'effettiva capacità interdittiva di esso rispetto a segni utilizzati posteriormente e su prodotti diversi.

7. valentino s.p.a. ha poi chiesto in via riconvenzionale che il Tribunale dichiarare la decadenza per non uso del marchio nazionale n. 362016000008725 e del marchio comunitario n. 96750 (n. 414.474 quale primo deposito) per tutti i prodotti della classe 18, riguardanti la reiterazione del segno "V" che si alterna in forma diritta e rovesciata su più file.

Tale domanda può essere accolta.

La richiesta di escussione testi in ordine all'attuale commercializzazione di prodotti recanti tale particolare segno avanzata da MARIO valentino s.p.a. deve invero ritenersi sostanzialmente fondata su capitoli di prova generici e privi di riferimenti specifici. Essa peraltro - anche ove ritenuta

ammissibile - risulterebbe di per se stessa del tutto insufficiente a dare prova della perdurante utilizzazione di detto segno nella classe 18, tenuto conto della facile documentabilità di tale uso sulla base delle fatturazioni e dei dati commerciali pertinenti, certamente - ove esistenti - nella piena disponibilità della parte istante. Non ritiene il Collegio che le mere dichiarazioni di dipendenti della stessa parte in ordine a tali circostanze possano integralmente sostituire la prova essenzialmente documentale di tale utilizzazione, risultando in tali circostanze la prova testimoniale necessariamente relegata ad eventuale conferma od integrazione di elementi documentali già prodotti.

Quanto ai documenti depositati da MARIO valentino s.p.a. ritiene il Collegio che non può risultare sufficiente ad escludere la contestata decadenza un unico catalogo comprovante che tale specifico segno risulterebbe essere stato utilizzato dalla titolare del marchio mediante apposizione di esso su alcuni modelli di stivali presenti nella Collezione A/I 2015 (doc. 102 Mario valentino s.p.a.). Tale utilizzazione - anche ove confermata - rimarrebbe comunque estranea all'ambito della domanda svolta da valentino s.p.a., rivolta alla declaratoria di decadenza per non uso per la sola classe 18.

8. All'accertamento delle condotte illecite innanzi riscontrate devono essere connesse le relative inibitorie e penali conseguenti.

La causa deve poi essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione delle domande risarcitorie conseguenti alle violazioni accertate, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti strumentali e pertinenti a tale profilo secondo quanto indicato nell'ordinanza che viene adottata dal Collegio.

Le spese del giudizio saranno regolate all'esito della decisione su tutte le residue domande delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,

1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da MARIO valentino s.p.a. nei confronti di valentino s.p.a. accerta che l'utilizzazione da parte della convenuta nella classe 18 del segno distintivo rappresentato dalla lettera "V" con borchie sovrapposte costituisce inadempimento all'Accordo dell'11.5.1979 vigente tra le parti, nonché contraffazione del marchio nazionale n. 362016000008761 (quale ultimo rinnovo del marchio n. 473814 del 3.2.1986) e dei marchi comunitari n. 97125 e n. 96750 di cui parte attrice è titolare e ne inibisce a valentino s.p.a. l'ulteriore utilizzazione in relazione ai prodotti della classe 18;

2) ordina alla convenuta il ritiro dal commercio dei prodotti della classe 18 contrassegnati dal segno inibito di cui al capo 1) del presente dispositivo e fissa la somma di € 250,00 per ogni prodotto che sarà ancora presente sul mercato in violazione dell'ordine di inibitoria e di ritiro dal commercio a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza a cura della parte attrice;

3) in parziale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da valentino s.p.a.:

- accertato che le condotte poste in essere da MARIO valentino s.p.a. costituite dalla commercializzazione di prodotti della classe 18 sui quali risultino apposti all'esterno più di uno dei segni indicati dall'art. 3 dell'Accordo 1979 e dalla mancata apposizione all'interno di detti prodotti e sul packaging del segno Mario valentino costituiscono violazione dell'Accordo dell'11.5.1979 e ne inibisce l'ulteriore prosecuzione;

- accertata la contraffazione da parte di MARIO valentino s.p.a. delle registrazioni di disegni di cui la controparte è titolare (in particolare del modello nazionale n. 103572, del design comunitario n. 2109678-0001-3, del design comunitario n. 2154708-0002 e del design internazionale n. DM 83245) inibisce alla stessa MARIO valentino s.p.a. l'ulteriore produzione e commercializzazione dei modelli di borsa denominati "Mia Studded Leather Crossbody Bag", "Maelle Dollaro Leather Satchel Bag" e "Tribe fringe Tote Bag" nonché di quello raffigurato alla pag. 45 della comparsa di costituzione della valentino s.p.a., ordinando a MARIO valentino s.p.a. il ritiro dal commercio di tali prodotti e fissando la somma di € 250,00 per ogni prodotto che sarà ancora presente sul mercato in violazione dell'ordine di inibitoria e di ritiro dal commercio a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza a cura della controparte;

- dichiara l'intervenuta decadenza per non uso dei marchi (nazionale) n. 362016000008725 (ultimo rinnovo del marchio di primo deposito n. 414.474 del 18.3.1986 e (MUE) n. 000096750 del 16.10.1998 di cui MARIO valentino s.p.a. è titolare, per tutti i prodotti della classe 18;

4) in relazione alle ulteriori domande svolte in via di reconventio reconventionis da MARIO valentino s.p.a.:

- dichiara inammissibili le domande formulate nel capo 11) delle conclusioni depositate dalla MARIO valentino s.p.a.;

- rigetta le domande di accertamento della nullità delle registrazioni di disegni di cui valentino s.p.a. è titolare di cui al modello nazionale n. 103572, al design comunitario n. 2109678-0001-3, al design comunitario n. 2154708-0002 e al design internazionale n. DM 83245;

5) dispone per la prosecuzione dell'attività istruttoria in relazione alle ulteriori domande risarcitorie svolte dalle parti come da separata ordinanza.

In Milano, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2018