

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Sentenza parziale n. 35 del 09/01/2018

Presidente: Dott.ssa Silvia Vitrò

Giudice-Relatore: Dott.ssa Silvia Orlando

Nella causa promossa da:

BM2 S.r.l. e Farmen International Cosmetics Distribution S.p.A., con l'avv. Fabrizio Jacobacci (attrici),

contro

Franco Curletto S.r.l., con gli avv.ti Toti S. Musumeci, Eva Desana, Anna Garbagni e M. Elodie Musumeci (convenuta).

- I. I servizi di formazione e di gestione di parrucchieri sono affini ai servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, in quanto sono “ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra questi beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva (1).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai Magistrati:

Dott. Silvia Vitro	PRESIDENTE
Dott. Silvia Orlando	GIUDICE REL.
Dott. Guglielmo Rende	GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile iscritta al n. 31741/15 R.G.

Promossa da:

BM2 S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, e **FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS DISTRIBUTION S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Settimo Torinese (TO), elettivamente domiciliate in Torino, corso Emilia n.8, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Jacobacci che le rappresenta e difende per procura in atti.

- ATTRICI -

CONTRO

FRANCO CURLETTO S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore De Sonnaz n.14, presso lo studio degli Avv.ti Toti S.Musumeci, Eva Desana, Anna Garbagni e M.Elodie Musumeci, che la rappresentano e difendono per procura in atti.

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER LE ATTRICI:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in via pregiudiziale

accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in atti, il difetto di legittimazione ad agire della convenuta con riguardo alle domande, proposte in via riconvenzionale, di (i) nullità parziale del marchio attoreo SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI nelle classi 35 e 41 e contraffazione del marchio SEMPRE IN TESTA da parte del marchio SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI per le attività poste in essere dalle attrici rientranti in tali medesime classi, di (ii) contraffazione del marchio SEMPRE IN TESTA da parte del nome a dominio www.sempreintestaparrucchieri.it e conseguente inibitoria all'uso dello stesso e suo trasferimento a Franco Curletto; di (iii) nullità parziale del marchio attoreo SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI in classe 44 per servizi diversi da "servizi di bellezza e saloni da parrucchiere";

nel merito

in via principale

accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza per non uso con riferimento alla classe merceologica n.44 del marchio SEMPRE IN TESTA di titolarità della convenuta di cui alla registrazione italiana n.0001101153 dell'8.6.2004/13.3.2008 e relativo rinnovo n.0001606673 del 23.5.2014/10.9.2014, con ogni consequenziale provvedimento, compresa la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, affinché la dichiarazione di decadenza venga annotata nell'attestato originale di registrazione ex art. 122 comma 5 c.p.i.;

in via subordinata

accertare e dichiarare che il segno distintivo SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI delle attrici non costituisce contraffazione del marchio SEMPRE IN TESTA di titolarità della convenuta;

in via di *reconventio reconventionis*

accertare la sussistenza di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. per i motivi indicati in atti;

in ogni caso

con vittoria di spese e onorari, liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA, IVA e spese vive (comprese quelle di investigazione) come per legge e successive occorrendo.

PER LA CONVENUTA:

Previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione,

in via pregiudiziale

-respingere integralmente la *reconventio reconventionis* formulata dalle attrici all'udienza del 20 aprile 2016, in quanto nulla, inammissibile o comunque infondata in fatto e diritto, per i motivi illustrati negli atti difensivi;

in via principale, nel merito e in ogni caso

-respingere le eccezioni di carenza di legittimazione e/o interesse ad agire della Franco Curletto s.r.l., formulate dalle attrici all'udienza del 20 aprile 2016, stante l'affinità fra i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio "SEMPRE IN TESTA" della Franco Curletto e le classi di registrazione del marchio "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" registrato successivamente da BM2 s.r.l.;

-respingere integralmente le domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque assolvere la società Franco Curletto dalle domande tutte;

in via riconvenzionale

A. azione di nullità parziale

-accertare e conseguentemente dichiarare la nullità parziale, con riferimento alla classe merceologica 44 della Classificazione di Nizza, del marchio "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" registrazione n. 0001489564 del 2 maggio 2012 ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, lett. c), 25 e 27 C.P.I. (o in subordine per l'effetto del combinato disposto degli artt. 12, lett. d), 25 e 27 C.P.I.);

-accertare e conseguentemente dichiarare la nullità parziale del marchio "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" registrazione n. 0001489564 del 2 maggio 2012, con riferimento alle classi

merceologiche 35 e 41, limitatamente a quelle porzioni di attività ivi ricomprese e dotate del requisito di affinità con i servizi svolti dall'esponente ed in particolare, con riferimento alla classe 35 quanto meno per i servizi di "gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale" e, con riferimento alla classe 41 quanto meno per i servizi di "educazione, formazione" ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, lett. d), 25 e 27 c.p.i.;

-e per l'effetto, dopo aver escluso la classe merceologica 44 dalla registrazione n. 0001489564 del 30 settembre 2011/2 maggio 2012, disporre la limitazione del precitato marchio nelle classi 35 e 41 con esclusione, rispettivamente, quanto meno dei servizi di "gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale" per la classe 35 e quanto meno di "educazione, formazione" per la classe 41;

B. azione di contraffazione e concorrenza sleale

-accertare e conseguentemente dichiarare che l'attività di deposito della domanda di registrazione del marchio "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI", come *ex adverso* effettuata e qualsiasi attività esercitata da BM2 s.r.l. e da Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a. attraverso l'utilizzo del marchio stesso costituiscono atto di contraffazione del marchio "SEMPRE IN TESTA" di titolarità della Franco Curletto *ex art. 20 c.p.i.* ai danni della stessa e di concorrenza sleale *ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c.* per i motivi esposti in atti;

C. domande di inibitoria *ex artt. 124 e 22 C.P.I.* con relativa penale

-inibire *ex art. 124 c.p.i.* alla BM2 s.r.l. e alla Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, qualsiasi uso, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, del segno "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" con riferimento ai servizi indicati nella classe 44 e, per quanto attiene alla classe 35, con riferimento quanto meno ai servizi di "gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale" e alla classe 41 quanto meno con riferimento ai servizi di "educazione, formazione";

-inibire alla BM2 s.r.l. e alla Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, qualsiasi uso, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, del segno “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” con riferimento ai servizi indicati nella classe 44, per quanto attiene alla classe 35 quanto meno con riferimento ai servizi di “gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale” e alla classe 41 quanto meno con riferimento ai servizi di “educazione, formazione” anche tramite i terzi che siano stati autorizzati dalle società attrici ad utilizzarli, adottando all'uopo i provvedimenti necessari;

-ordinare ai sensi dell'art. 124 c.p.i. la distruzione di ogni supporto materiale incorporante il marchio contraffatto “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” a cura e spese delle società attrici, sia presso le attrici sia presso terzi che lo utilizzino in forza di rapporti in essere con le attrici;

-inibire ai sensi dell'art. 22 c.p.i. alla Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'utilizzo del nome a dominio www.sempreintestaparrucchieri.it ordinando la chiusura immediata del sito ed il trasferimento del nome a dominio in capo alla Franco Curletto a titolo gratuito;

-disporre ex art. 124, 2° co. c.p.i. a carico di ciascuna delle società attrici una sanzione pecuniaria non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione, anche parziale, degli emanandi provvedimenti ex artt. 124 e 22 c.p.i. e non inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo eventuale ulteriore atto illecito costituito dall'uso illecito, diretto o indiretto, del segno “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” nella classe 44 e nelle classi 35 e 41 nei limiti sopra indicati, posto in essere dalle attrici in violazione del menzionato provvedimento o in altra misura equa stabilita da codesto Illustrissimo Tribunale;

D. domanda ex art. 125 c.p.i.

-dichiarare tenute e condannare le società attrici a risarcire alla Franco Curletto s.r.l. i danni subiti, ai sensi degli artt. 125, commi II e III, c.p.i.; ai sensi dell'art. 125 comma II, nella componente di lucro cessante consistente nei canoni che BM2 s.r.l. e Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a.

avrebbero dovuto versare alla Franco Curletto s.r.l. qualora avessero ottenuto una licenza dallo stesso in qualità di titolare del marchio; ai sensi dell'art. 125 comma III, a corrispondere alla Franco Curletto gli utili realizzati da BM2 s.r.l. e da Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a, quantificati nella misura pari alle *royalties* e agli utili percepiti da BM2 s.r.l. e da Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a. per i contratti di licenza d'uso del marchio o di affiliazione, in essere tra BM2 s.r.l. e Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., nonché tra quest'ultima e le sue affiliate; importi che potranno essere specificamente quantificati a seguito della esperenda fase istruttoria in virtù delle istanze istruttorie che seguono;

E. domanda di pubblicazione del provvedimento ex art. 126 c.p.i.

-ordinare la pubblicazione della sentenza sui siti internet <http://www.vitalitys.it/> e <http://www.farmenspa.com/>, nonché sulle relative pagine Facebook, per un periodo non inferiore a 90 giorni a caratteri doppi del normale, con obbligo di esecuzione entro cinque giorni dalla pubblicazione del provvedimento;

-ordinare la pubblicazione della sentenza, a cura della convenuta e a spese delle attrici, su almeno una rivista di settore a scelta della Franco Curletto, per estratto, a caratteri doppi del normale, con obbligo di esecuzione entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento; nonché con gli stessi caratteri su La Stampa e La Repubblica;

-disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, 5° co., c.p.i. la annotazione dell'emananda sentenza a cura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

in via istruttoria istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 11.7.2017;

in ogni caso

con vittoria di spese, onorari, rimborso forfettario 15%, oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge e rimborso spese sostenute (quali il contributo unificato, le marche, i costi di registrazione); e con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione BM2 s.r.l. e Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a. hanno evocato in giudizio la Franco Curletto s.r.l. esponendo che: BM2 s.r.l. è titolare del marchio verbale “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” oggetto di registrazione nazionale n.0001489564 del 30.9.2011/2.5.2012 nelle classi 35, 41 e 44; BM2 s.r.l. utilizza in tutta Italia tale marchio fin dal 2011 per il tramite della Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a. per attività di formazione e franchising nell’ambito della cura dei capelli; nel 2011 a nome Farmen è stato registrato il dominio www.sempreintestaparrucchieri.it con cui l’attività delle attrici viene ampiamente pubblicizzata on line; il 10.6.2015 BM2 s.r.l. ha ricevuto lettera di diffida da parte della Franco Curletto s.r.l. che ha chiesto di cessare immediatamente l’uso del marchio e di ritirare la registrazione sulla base della propria anteriore registrazione italiana di marchio “SEMPRE IN TESTA” n.0001101153 del 13.3.2008, rinnovata al n.0001606673 del 10.9.2014, per i prodotti rientranti nelle classi 3 e 44; non avendo mai avuto contezza dell’esistenza di un tale marchio in capo alla Franco Curletto s.r.l. e del suo uso, le attrici hanno svolto indagini da cui è emerso che la convenuta non ha in realtà mai effettuato uso del marchio in classe 44 per “servizi di bellezza e saloni da parrucchiere” come da registrazione; in particolare dalle indagini presso il salone di Torino della convenuta e a mezzo Internet svolte dal consulente Potenza Giorgio illustrate nella relazione del 12.9.2015 e dalle successive verifiche effettuate on line, risulta provato che la Franco Curletto s.r.l. negli ultimi cinque anni non ha compiuto alcun uso effettivo del marchio in esame con riferimento alla classe merceologica 44; sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la decadenza per non uso con riferimento alla classe merceologica 44 della registrazione di marchio di controparte ai sensi dell’art. 24 c.p.i.; in ogni caso, anche se la convenuta riuscisse a dimostrare un uso effettivo del marchio, non sussisterebbe la contraffazione da parte delle attrici lamentata nella lettera di diffida, in quanto il marchio “SEMPRE IN TESTA” della Franco Curletto s.r.l. è un marchio debolissimo poiché descrittivo o quantomeno fortemente suggestivo dell’attività che con lo stesso controparte vorrebbe contrassegnare, e le attrici usano il marchio “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” in una forma grafica specifica molto particolare e

completamente diversa da quella di controparte, con differenze sostanziali che escludono possibilità di confusione o di associazione.

Hanno pertanto chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza per non uso con riferimento alla classe 44 del marchio della convenuta o in subordine di accertare e dichiarare che il segno delle attrici non costituisce contraffazione del marchio della convenuta.

Franco Curletto s.r.l., costituendosi, ha contestato le deduzioni e domande attoree, esponendo che: la convenuta è società di vasta notorietà che opera nel settore delle acconciature per donna e per uomo ed è proprietaria e gestisce direttamente tre importanti saloni a Torino e a Milano; nel contesto di tale attività ha registrato, tra gli altri, il marchio "SEMPRE IN TESTA" depositato l'8.6.2004 per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 3 e 44, e il marchio "FRANCO CURLETTO ALWAYS A HEAD" depositato il 19.8.2004 per gli stessi prodotti e servizi, che rappresenta la versione inglese del marchio oggetto di causa e sulla cui validità ed efficacia distintiva si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano con ordinanza 27.7.2015; la convenuta ha sempre e costantemente utilizzato il proprio marchio "SEMPRE IN TESTA" nella classe 44, in una sorta di turnazione con gli altri marchi, sulle magliette indossate dallo staff nel quotidiano esercizio dell'attività presso i saloni e nel corso delle sfilate, per contraddistinguere e pubblicizzare la propria attività anche sul quotidiano La Repubblica, sulle brochure illustrative dell'attività, sui biglietti da visita, sui badge forniti ai dipendenti, sulla carta intestata e sulle buste da lettera, sulle lettere scambiate con affiliati e terzi, sul nastro utilizzato per la realizzazione di pacchetti per prodotti venduti in salone, sugli espositori di prodotti venduti all'interno del negozio, su prodotti utilizzati nel salone e venduti a clienti quali pettini-forchetta e guanti da massaggio, sul distributore di bevande all'interno del negozio; la BM2 s.r.l., in violazione dei diritti della Franco Curletto, ha registrato il marchio "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI", ampiamente utilizzato dalla Farmen per contraddistinguere e pubblicizzare la propria attività di formazione di parrucchieri nonché l'intera rete di saloni di acconciature aperti in franchising nel nord Italia; la registrazione, effettuata con riferimento alle classi 35, 41 e 44, è nulla ai sensi degli artt. 12 lett c) -o in

subordine lett. d)- e 25 c.p.i. con riferimento alla classe 44, per la quale è stato registrato anche il marchio della convenuta; è altresì nulla ai sensi degli artt. 12 lett. d) e 25 c.p.i. con riferimento alle classi merceologiche 35 e 41 limitatamente a quelle porzioni di attività ivi ricomprese e dotate del requisito di affinità con i servizi svolti dalla convenuta, in particolare per la classe 35 relativamente ai servizi di “gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale” e per la classe 41 relativamente ai servizi di “educazione, formazione”; la condotta delle attrici di registrazione e uso del marchio “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” tanto con riferimento alla classe 44 quanto con riferimento alle classi 35 e 41 nei limiti indicati, costituisce contraffazione del marchio della convenuta ai sensi dell’art. 20 lett. a) e b) c.p.i. e concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c..

Ha pertanto chiesto di rigettare la domanda attorea e in via riconvenzionale ha formulato le domande riportate in epigrafe.

Alla prima udienza le attrici hanno proposto quale *reconventio reconventionis* domanda di condanna di controparte per condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., per avere inviato lettere di diffida intimidatorie e denigratorie a propri partners commerciali.

II. La domanda attorea di decadenza per non uso del marchio registrato della convenuta è infondata.

Il marchio consistente nelle parole “SEMPRE IN TESTA” è stato oggetto di registrazione n.0001101153 del 13.3.2008, su domanda depositata dalla Franco Curletto s.r.l. in data 8.6.2004, per i prodotti della classe 3 “prodotti cosmetici, per capelli, profumi” e 44 “servizi di bellezza e saloni da parrucchiere”, ed è stato oggetto di rinnovo senza modifiche in data 10.9.2014 con il n. 0001606673 a seguito di domanda del 23.5.2014 (doc. 6 delle attrici).

L’art. 24 comma 1 c.p.i. dispone che a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

L’art. 26 lett. c) c.p.i. dispone che il marchio decade per non uso ai sensi dell’art.24.

Le attrici deducono che la titolare del marchio non ne ha fatto uso effettivo per prodotti e servizi della classe 44 "servizi di bellezza e saloni di parrucchiere" nei cinque anni precedenti la domanda giudiziale, né in precedenza (l'atto di citazione è stato notificato in data 16.12.2015).

Ai sensi dell'art. 121 c.p.i. l'onere di provare la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe sulla parte che impugna il titolo, ma la prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni semplici che a norma dell'art. 2729 c.c. devono essere gravi, precise e concordanti.

Nel caso in esame la convenuta ha fornito ampia prova dell'uso effettivo del marchio "SEMPRE IN TESTA" per servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, nei cinque anni antecedenti la domanda (e anche in epoca precedente, fin dal 2004).

La Franco Curletto s.r.l. opera nel settore delle acconciature per donna e per uomo ed è proprietaria e gestisce direttamente tre saloni di parrucchiere, di cui due a Torino e uno a Milano.

Dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla copiosa documentazione prodotta dalla convenuta, è risultato provato che nei cinque anni antecedenti la domanda -oltre che in epoca precedente e a tutt'oggi- il marchio costituito dalle parole "SEMPRE IN TESTA" è stato usato dalla convenuta sulle magliette indossate dai dipendenti nello svolgimento della loro attività all'interno dei saloni e durante le sfilate e altri eventi, nonché dagli affiliati; in particolare tutti i dipendenti, come gli affiliati, avevano a disposizione, dovevano usare e usavano la maglietta riportante le parole "SEMPRE IN TESTA" sotto la scritta "FRANCO CURLETTO", con o senza il disegno di un nodo costituente ulteriore marchio, alternativamente con magliette riportanti altri marchi della convenuta, ovvero "FRANCO CURLETTO ALWAYS A HEAD" o "I LOVE CURL".

Tali circostanze sono provate dalle dichiarazioni rese dai testi Bonaccorso Teresa Loredana, Armano Irene, Varca Vincenzo, Belcastro Sara, Predolini Laura, Mura Maria Luisa, Sidoli Fabio, Moizo Simona, dalle fotografie prodotte come docc. 33 e 74 confermate dai testi, dalle fatture di acquisto delle

magliette da parte della convenuta del 2012 e 2013 prodotte come docc. 33 bis, 33 ter, 33 quater, confermate dai testi Campisi Vittorio, Armano Irene, Mura Maria Luisa, Moizo Simona.

Ad esempio la teste Bonaccorso, parrucchiera dipendente della convenuta, ha dichiarato “tutti i dipendenti della Franco Curletto hanno a disposizione magliette con la scritta SEMPRE IN TESTA o con la scritta ALWAYS A HEAD, si tratta non solo di magliette ma anche di camicie che utilizziamo sia in negozio che negli show; questo accade fin dal 2004; si tratta di magliette e camicie che ci mette a disposizione la Franco Curletto s.r.l., noi abitualmente utilizziamo le maglie e le camicie con l’una o con l’altra dicitura...sia la scritta SEMPRE IN TESTA sia la scritta ALWAYS A HEAD sono sempre precedute dalla dicitura FRANCO CURLETTO... tutti i dipendenti devono usare tali maglie; le foto che mi vengono mostrate (docc. 33, 74) rappresentano le magliette che utilizziamo”; il teste Varca, affiliato Franco Curletto, ha dichiarato “nel mio salone Franco Curletto di Asti utilizziamo le magliette con la dicitura in italiano SEMPRE IN TESTA; tali magliette sono utilizzate sia da me che dai miei collaboratori; essendo affiliato devo utilizzare i marchi della Franco Curletto, utilizziamo tutto quello che utilizza il salone principale; i documenti che mi vengono mostrati (docc. 33 e 74) rappresentano tipi di magliette che utilizziamo sul lavoro; la dicitura SEMPRE IN TESTA è stata pensata per il mercato italiano, la dicitura in inglese ALWAYS A HEAD è stata pensata per il mercato estero, per le sfilate all’estero; nel mio salone utilizziamo magliette che possono avere la dicitura in italiano SEMPRE IN TESTA o la dicitura in inglese;...la data precisa di inizio di uso della dicitura SEMPRE IN TESTA non la ricordo, però sono parecchi anni che la usiamo...sicuramente utilizzavamo tale dicitura anche per le sfilate del 2007, evento Fiat 500 e casa di moda Fisico, lo ricordo bene perché indossavo personalmente tale abbigliamento anche in aereo...da quando abbiamo iniziato ad utilizzare il marchio in italiano SEMPRE IN TESTA non abbiamo mai smesso, abbiamo sempre avuto magliette sia con la dicitura in italiano che magliette con la dicitura in inglese”; il teste Campisi, socio amministratore della Victor Promotion s.n.c., ha dichiarato “le magliette rappresentate nelle fotografie che mi vengono mostrate (docc. 33 e 74) sono state realizzate dalla Victor Promotion s.n.c. negli anni

2012-2013; le magliette recavano la scritta FRANCO CURLETTO e la scritta SEMPRE IN TESTA; le fatture (docc. 33 bis e 33 quater) si riferiscono a tali forniture;...abbiamo fornito anche magliette con la dicitura in inglese ALWAYS A HEAD”.

Il marchio è stato usato dalla convenuta per pubblicizzare la propria attività sul quotidiano a diffusione nazionale La Repubblica, come provato dalle pagine del quotidiano del 27.3.2010 e del 16.4.2011 prodotte come doc. 34. In tale pubblicità le parole “SEMPRE IN TESTA” sono apposte, come sulle magliette, sotto la scritta “FRANCOCURLETTO”.

E’ altresì provato l’uso del marchio secondo le stesse modalità:

-su guanti di spugna e sulle scatole di pettini-forchetta, prodotti utilizzati, venduti o regalati ai clienti nei saloni della Franco Curletto (cfr. dichiarazioni dei testi Bonaccorso, Armano, Sidoli, Mura, Moizo, Belcastro, Massaro -quest’ultimo socio della società produttrice dei prodotti- nonché docc. 36-37 quanto alle fotografie dei prodotti, e 36 bis, 36 ter, 38, 38 bis, 39, 39 bis, quanto alle fatture di acquisto da parte della convenuta degli anni 2010-2011-2012);

-sul distributore di bevande sito nel salone di Torino corso Ferrucci (cfr. dichiarazioni dei testi Bonaccorso, Armano, Sidoli, Mura, Moizo, Belcastro, nonché docc. 35 quanto alla fotografia del distributore e 77 quanto al d.d.t. riguardante l’acquisto del distributore da parte della convenuta nel marzo 2014);

-sulle *brochure* illustrative dell’attività, sui foglietti numerati che vengono consegnati ai clienti per individuare l’ordine di arrivo, sugli espositori di smalti (cfr. dichiarazioni dei testi Bonaccorso, Sidoli, Mura, Moizo, nonché docc. 29 quanto alla *brochure* e 32 quanto alla fotografia degli espositori di smalti);

-sulla carta intestata e sulle buste da lettera (cfr. dichiarazioni dei testi Mura, Moizo e doc.31), sulle fatture emesse negli anni 2012-2013-2014-2015 nei confronti di clienti, di affiliati per il pagamento di royalties, di terzi per attività di formazione svolta (docc. rispettivamente da 48 a 57, da 58 a 65, da 66 a

73), sulle comunicazioni scritte inviate ad affiliati negli anni 2013 e 2014 (docc. 41, 42, 43) nonché a terzi quali Telecontrol e Trenitalia (docc. 45, 45 bis, 46).

L'uso non è affatto sporadico e per prodotti e servizi non rientranti nella classe oggetto di registrazione, come affermano le attrici ancora negli atti conclusivi, essendo al contrario provato un uso effettivo, connotato da sufficiente intensità, stabilità e continuità, per prodotti e servizi rientranti nella classe 44, ovvero servizi di bellezza e saloni di parrucchiere; il fatto che il marchio sia affiancato ad altri marchi della convenuta, come il marchio "FRANCO CURLETTO", non vale ad escludere l'uso con funzione distintiva e non equivale in alcun modo ad un non uso ai fini della decadenza.

Il marchio non è descrittivo dell'attività svolta dal parrucchiere e non è neppure debole, trattandosi di espressione priva di diretta aderenza concettuale con il settore; il richiamo all'attività del parrucchiere attraverso il termine TESTA è solo indiretto e il marchio ha origine dal gioco di parole nascente dal significato dell'espressione "SEMPRE IN TESTA", che è sinonimo di essere sempre primi, sempre avanti, e solo indirettamente evoca l'idea che il parrucchiere lavora sulla testa dei clienti; è pertanto dotato di forte capacità distintiva e individualizzante. Né le attrici hanno provato l'eventuale volgarizzazione del marchio per indicare servizi di bellezza e saloni di parrucchiere; registrando il marchio "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI", le stesse hanno anzi dimostrato di non ritenere l'espressione in questione descrittiva né volgarizzata.

La domanda di decadenza viene pertanto rigettata.

III.Le domande della convenuta di nullità del marchio attoreo sono fondate.

BM2 s.r.l. è titolare del marchio italiano consistente nella dicitura "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI", registrato al n.0001489564 in data 2.5.2012 su domanda depositata il 30.9.2011, per i prodotti o servizi della classe 44, oltre che 35 -"pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d'ufficio"- e 41 -"educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali"- (doc. 2 delle attrici).

Ai sensi dell'art. 12 lett d) c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data di deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato in seguito a domanda depositata in data anteriore per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'art. 25 c.p.c. dispone che il marchio è nullo se sussiste uno degli impedimenti previsti dall'art. 12.

Il marchio attoreo è stato registrato a seguito di domanda del 30.9.2011, successiva alla registrazione del marchio della convenuta e alla relativa domanda dell'8.6.2004.

I due segni sono molto simili, pressochè identici, in quanto quello successivo "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" contiene il segno precedente della convenuta "SEMPRE IN TESTA" a cui aggiunge il termine "PARRUCCHIERI", meramente descrittivo dell'attività di parrucchiere svolta.

Con riferimento ai prodotti e servizi della classe 44 sussiste identità; e a causa della forte somiglianza del segno attoreo rispetto al segno della convenuta e dell'identità fra i prodotti e servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

I servizi della classe 35 limitatamente a "gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale", e 41 limitatamente a "educazione; formazione", sono dotati del requisito di affinità con i con i servizi oggetto di registrazione da parte della convenuta e con l'attività effettivamente svolta dalla Franco Curletto, così come dalla Farmen, di gestione di una rete di saloni di parrucchieri affiliati (gestione di affari commerciali e amministrazione commerciale) e di formazione di parrucchieri (educazione, formazione).

I servizi di formazione e di gestione di parrucchieri sono affini ai servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, in quanto sono "ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra questi beni o

prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva”, integrando i presupposti indicati sul punto da Cass. civ. n.7414/2015.

A causa della forte somiglianza del segno attoreo rispetto al segno della convenuta e dell'affinità fra i servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

L'eccezione proposta da parte attrice di difetto di legittimazione ad agire della convenuta per la dichiarazione di nullità del marchio con riferimento alle classi 35 e 41, è infondata, in quanto la legittimazione sussiste in virtù dell'art. 12 lett. d) c.p.i. citato, che prevede espressamente quale motivo di carenza di novità del marchio successivo, la precedente registrazione di marchio per prodotti o servizi “affini” e non solo identici. E “La indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è – peraltro – vincolata al riscontro della inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella...in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali” (Cass. n.7414/2015).

E' altresì infondata la prospettazione attorea secondo cui la Franco Curletto utilizza marchi completamente diversi da quello oggetto di causa per le attività rientranti nelle classi 35 e 41, in quanto dalla precedente illustrazione delle prove acquisite circa l'uso del marchio “SEMPRE IN TESTA” ad opera della convenuta, emerge con evidenza anche l'uso nella gestione della rete di franchising e nell'attività di formazione; così, ad esempio, le magliette, i guanti di spugna, i pettini forchetta recanti il marchio sono distribuiti per essere usati agli affiliati, le comunicazioni scritte recanti il marchio sono inviate agli affiliati, le fatture recanti il marchio sono emesse nei confronti degli affiliati per il pagamento delle royalties e nei confronti di terzi per attività di formazione svolta.

Viene conseguentemente dichiarata la nullità parziale del marchio attoreo come domandato.

IV. La domanda della convenuta di accertamento della contraffazione del proprio marchio ad opera delle attrici, è fondata.

Ai sensi dell'art. 20 lett. b) c.p.i. il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

E' pacifico che le attrici hanno usato il segno "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" nella loro attività economica, per contraddistinguere l'attività della Farmen di formazione di parrucchieri e l'intera rete di saloni di acconciature affiliati nel nord Italia; la Farmen ha anche registrato e utilizza il nome a dominio www.sempreintestaparrucchieri.it; su tale sito Internet la stessa scrive <<"Sempre in Testa" è un gruppo di acconciatori che affronta le sfide di ogni giorno con un metodo studiato ad hoc, dove nulla è lasciato al caso...Entra a far parte del nostro gruppo. I nostri formatori Master ti forniranno tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per diventare un parrucchiere "Sempre in Testa">> (doc.8 della convenuta e doc. 1 delle attrici); alcuni saloni affiliati al gruppo "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" sono già operativi e presentano la loro attività con siti o pagine Facebook contraddistinti dal segno (docc. da 12 a 17 della convenuta); il marchio è utilizzato dagli affiliati per contraddistinguere i loro saloni e dalla Farmen, unitamente ad altri marchi, per la pubblicizzazione della propria attività formativa (docc. 18 e 19 della convenuta).

Le attrici usano un segno -come si è già esposto- molto simile, pressochè identico, al marchio registrato dalla convenuta, per prodotti e servizi identici (quanto alla classe 44) o affini (quanto alla classe 35 limitatamente a "gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale" e 41 limitatamente a "educazione; formazione") e a causa della forte somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra prodotti o servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Il marchio della convenuta non è affatto debole come sostengono le attrici e la minima variazione consistente nell'aggiunta del termine descrittivo "PARRUCCHIERI" non è certamente sufficiente ad

escludere la confondibilità. Dalle stesse frasi sopra riportate utilizzate sul sito web attoreo si evince che la parte distintiva e individualizzante del segno utilizzato dalle attrici è proprio data dall'espressione "SEMPRE IN TESTA", che viene infatti utilizzata anche da sola e per identificare l'impresa e la sua attività (<<"Sempre in Testa" è un gruppo di acconciatori...>>).

Il marchio oggetto di violazione è verbale, costituito dalle parole "SEMPRE IN TESTA" indipendentemente dal modo in cui le stesse vengono scritte; sicchè risulta irrilevante ai fini del giudizio di contraffazione la grafica utilizzata da parte attrice.

La domanda di accertamento della contraffazione formulata dalla convenuta viene pertanto accolta.

V. La condotta tenuta dalle attrici integra altresì gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., avendo le medesime usato segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati dalla convenuta.

Il rapporto di concorrenza tra le parti non è in discussione; la Farmen e la Franco Curletto svolgono contemporaneamente la medesima attività commerciale di servizi di acconciatura e formazione di parrucchieri, in un ambito territoriale comune quale quello del nord Italia, con comunanza di clientela nel senso di insieme di consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e ricercano medesimi servizi.

Essendo il marchio della convenuta dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte (talvolta) da parte attrice -come l'aggiunta della parola "PARRUCCHIERI" o la veste grafica come da doc. 1- non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.

VI. All'accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale consegue l'accoglimento delle domande di pronuncia di inibitoria di uso del marchio, di ordine di distruzione, di previsione di penale, di pubblicazione del provvedimento, come in dispositivo.

Non viene disposto il trasferimento del nome a dominio di Farmen alla convenuta, risultando sufficiente disporre l'inibitoria dell'uso di tale nome a dominio ai sensi dell'art. 22 c.p.i..

Con riferimento alla domanda di risarcimento danni occorre rimettere la causa in istruttoria ammettendo i mezzi di prova dedotti dalla convenuta; si provvede sul punto con separata ordinanza.

VII. La domanda proposta da parte attrice alla prima udienza per l'accertamento di concorrenza sleale posta in essere dalla convenuta, è infondata.

La domanda può essere considerata ammissibile non in quanto *reconventio reconventionis*, non rappresentando conseguenza diretta delle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, ma per motivi di economia processuale in quanto riferita a fatti avvenuti in pendenza del giudizio dopo la notifica dell'atto di citazione e prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. quando ancora non erano scaduti i termini per nuove allegazioni e deduzioni; risulta poi validamente formulata poiché parte attrice allega che le lettere di diffida inviate da controparte ai propri partners commerciali, prodotte come doc.9, sono intimidatorie e diffamatorie, e chiede di accertare che tale condotta costituisce concorrenza sleale ai propri danni.

Nel merito la domanda è infondata, in quanto con la lettera di diffida prodotta come doc. 9 la Franco Curletto si limita ad illustrare, in modo corretto e chiaro, l'esistenza della propria registrazione di marchio, la pendenza del presente giudizio, la violazione dei propri diritti di marchio mediante l'uso del marchio "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI", e invita i destinatari, anche al fine di evitare un coinvolgimento del giudizio pendente, a cessarne immediatamente l'uso e ad impegnarsi a non farne più uso, avvisando che in difetto si sarebbe ritenuta libera di assumere ogni più opportuna iniziativa anche giudiziale onde difendere i propri diritti e ottenere il risarcimento del danno.

La lettera si rivolge ai potenziali legittimati passivi di azioni giudiziarie, ha un contenuto non esorbitante nei toni rispetto all'esigenza di difesa dei diritti del mittente, non ha contenuto intimidatorio o diffamatorio.

La domanda viene conseguentemente rigettata.

Si provvede a pronunciare sentenza parziale, in quanto la causa deve essere rimessa in istruttoria per l'accertamento e la quantificazione del danno cagionato alla convenuta dalle condotte di contraffazione e di concorrenza sleale poste in essere da parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

pronunciando sentenza parziale,

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

-dichiara infondata e rigetta la domanda proposta dalle attrici di decadenza per non uso, a norma degli artt. 24 e 26 c.p.i., del marchio italiano "SEMPRE IN TESTA" di cui è titolare la convenuta Franco Curletto s.r.l. registrato al n.0001101153 del 13.3.2008, su domanda depositata in data 8.6.2004, oggetto di rinnovo senza modifiche in data 10.9.2014 con il n. 0001606673 a seguito di domanda del 23.5.2014;

-accerta e dichiara la nullità parziale del marchio italiano "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" registrato al n.0001489564 in data 2.5.2012 su domanda depositata il 30.9.2011 dall'attrice BM2 s.r.l., con riferimento:

--alla classe merceologica 44 della Classificazione di Nizza;

--alla classe merceologica 35 per i servizi di "gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale";

--alla classe merceologica 41, per i servizi di "educazione, formazione";

-limita conseguentemente la registrazione del predetto marchio -n. 0001489564 del 2.5.2012- alle classi 35 con esclusione dei servizi di "gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale" e 41 con esclusione dei servizi di "educazione, formazione";

-accerta e dichiara che l'utilizzo del marchio "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" da parte delle attrici costituisce contraffazione del marchio "SEMPRE IN TESTA" di titolarità della Franco Curletto s.r.l. e concorrenza sleale;

-inibisce alle attrici BM2 s.r.l. e Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, qualsiasi uso, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, del segno “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” o “SEMPRE IN TESTA” con riferimento ai servizi indicati nella classe 44 e, per quanto attiene alla classe 35, con riferimento ai servizi di “gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale” e alla classe 41 con riferimento ai servizi di “educazione, formazione”, anche tramite i terzi che siano stati autorizzati dalle società attrici ad utilizzarli;

-ordina la distruzione di ogni supporto materiale incorporante il segno “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” a cura e spese delle società attrici, sia presso le attrici sia presso terzi che lo utilizzino in forza di rapporti in essere con le attrici;

-inibisce all'attrice Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., in persona del legale rappresentante, l'utilizzo del nome a dominio www.sempreintestaparrucchieri.it;

-dispone a carico di ciascuna delle società attrici una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti emessi con la presente sentenza, decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione che concede per l'adeguamento, e di € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione;

-ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sui siti Internet <http://www.vitality.it/> e <http://www.farmenspa.com/> nonché sul quotidiano La Repubblica e su una rivista di settore scelta dalla convenuta, a caratteri doppi del normale, per una volta, a spese delle attrici.

Dispone l'annotazione della presente sentenza, a cura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel registro ai sensi dell'art. 122 comma 5 c.p.i..

Manda la Cancelleria a comunicare la sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122 comma 8 c.p.i..

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino in data 15.12.2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Silvia Orlando

IL PRESIDENTE

dott.ssa Silvia Vitro



