

TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Sentenza decisa il 14/12/2018

Presidente: Dott.ssa Silvia Vitrò

Giudice-Relatore: Dott. Edoardo Di Capua

Nella causa promossa da:

ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD., con gli avv.ti Matteo Orsingher, Fabrizio Sanna, Davide Graziano e Luigi Saglietti (attrice)

contro:

RETI TELEVISIVE ITALIANE – R.T.I. S.P.A., con gli avv.ti Fabio Lepri, prof. Giuseppe Rossi e Carlo Sala (convenuta)

- I. La previsione di cui all'art. 24, comma 3, c.p.i., prevede una "sanatoria" della decadenza qualora sia ripreso l'uso effettivo del marchio prima della domanda di decadenza, ovvero non meramente simbolico, irrisorio o sporadico (1).
- II. Sussiste l'interesse ad agire della parte attrice a proporre domanda di decadenza per non uso tenuto anche conto che la legittimazione e l'interesse ad agire competono a tutti gli operatori economici del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare sulla sola affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all'esercizio della propria attività e senza che debba essere richiesta anche la dimostrazione di un interesse di tipo più specifico (2).
- III. Non è possibile pretendere di predefinire delle soglie quantitative minime di uso del segno, dovendosi invece stabilire di volta in volta, in relazione alle variabili del caso concreto, se l'uso possa ritenersi sufficiente ed essendo sufficiente l'uso quando il marchio conserva, in relazione alla natura del prodotto che ne è contraddistinto e al consumo che di questo si vuole fare, la sua individualità e testimonia la persistente presenza dell'impresa sul mercato (3).
- IV. La sanatoria della decadenza di cui all'art. 24, comma 3, c.p.i., fa riferimento ai diritti acquisiti dai terzi con il "deposito" del marchio. Sennonché, qualora il soggetto che si oppone alla riabilitazione del marchio invochi un deposito europeo, non può trovare applicazione l'art. 15, comma 2, c.p.i., che fa retroagire gli effetti della registrazione nazionale alla data della domanda, non sussistendo, appunto, alcuna registrazione nazionale successiva, ma soltanto la registrazione europea i cui effetti, secondo il citato art. 11 del Regolamento UE 2017/1001, non sono retroattivi (4).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Silvia VITRÒ

PRESIDENTE

Dott. Edoardo DI CAPUA

GIUDICE REL.

Dott. Ludovico SBURLATI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **4851/2017 R.G.**

promossa da:

ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD., società di diritto inglese, in persona del legale rappresentante sig. Duncan WALKER, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo ORSINGHER, Fabrizio SANNA e Davide GRAZIANO del foro di Milano, nonché dall'Avv. Luigi SAGLIETTI del foro di Torino, in forza di procura speciale autenticata da David Noel Lloyd Fawcett, notaio in Londra, in data 10.02.2017, e apostillata in data 10.02.2017 al n. APO-192566 (All. A) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi SAGLIETTI in Torino, Largo Vittorio Emanuele II n. 82.

-PARTE ATTRICE-

contro:

RETI TELEVISIVE ITALIANE – R.T.I. - S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Avv. Stefano LONGHINI, in forza di procura rilasciata dal Presidente e legale rappresentante Dott. Pier Silvio BERLUSCONI con atto per Notaio Arrigo ROVEDA di Milano in data 8.01.2004, rep. 28649 - racc. 7320 (doc. 1), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio LEPRI del foro di Roma, prof. Giuseppe ROSSI e Carlo SALA del foro di

Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Torino, Via Peyron Amedeo n. 47, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA-

avente per oggetto: **Accertamento decadenza per non uso di marchio, ex art. 24 c.p.i.**;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte attrice (su foglio allegato a verbale di udienza in data 19.09.2018):

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

- 1. accertare il mancato uso effettivo dal 27 gennaio 2008 dei marchi Passaparola n. 1304651, n. 1304512, n. 1259608, n. 1569221 e n. 1137983, di titolarità di RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.a. per tutti i prodotti e servizi per cui detti marchi sono registrati, e per l’effetto dichiarare la decadenza per non uso dei suddetti marchi ex art. 24 c.p.i.;*
- 2. ordinare la trasmissione dell’emananda sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122, co. 8, c.p.i.;*
- 3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.”*

Per la parte convenuta (su foglio allegato a verbale di udienza in data 19.09.2018):

“I. In via principale:

Voglia codesto Tribunale, dichiarare inammissibili per difetto di interesse ovvero, nel non creduto caso di esistenza dell’interesse, respingere le domande attoree per tutti o parte dei motivi indicati in narrativa, previa eventuale sospensione, se ritenuta necessaria od opportuna, del presente giudizio ex art. 30 Reg. UE 1215/2012 fino a definizione del giudizio di nullità attualmente pendente avanti l’EUIPO nei confronti della registrazione di marchio UE 008313108 (marchio denominativo Pasapalabra).

Condannare la parte attrice alle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

II. In via istruttoria, previa revoca dell’ordinanza di chiusura dell’istruzione e rinvio per la precisazione delle conclusioni, ammettere tutti i mezzi di prova articolati da RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. nella memoria ex artt. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 6.9.2017 e, precisamente, i chiede di ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli:

- aa) Vero che i dati indicati nei documenti 9 e 10, allegati alla presente memoria e che vengono mostrati al testimone, corrispondono agli ascolti di Passaparola sul canale Mediaset Extra negli anni 2013 e 2014;
- bb) Vero che i dati indicati nel documento 7, allegato alla presente memoria e che viene mostrato al testimone, corrispondono alle emissioni del programma Passaparola sul canale Mediaset Extra nel periodo ivi indicato;
- cc) Vero che nel mese di dicembre 2013 Passaparola ha avuto un'audience di 124.000 ascoltatori, mentre il canale Boing di 150.000 unità al giorno, Italia 2 da 45.000 a 144.000 unità, Sky Cinema 1 da 36.000 a 146.000 ascolti giornalieri;
- dd) Vero che i canali Focus, Giallo, Frisbee, TV2000, TG24, La7d, Rai 5, RaiNews, Rai Sport, MTV Music, Alice, Arturo, Leonardo e Marco Polo hanno avuto nel mese di dicembre 2013 ascolti medi inferiori a quelli di Mediaset Extra;
- ee) Vero che nel gennaio 2014, Passaparola ha avuto telespettatori fra le 110.000 a 62.000 unità, mentre Rai News e TV 2000 Italia 2, TG 24, Rai Storia, 7Gold, l'aggregato di Sky Cinema e l'aggregato di Sky Calcio, hanno avuto ascolti inferiori;
- ff) Vero che i dati di ascolto indicati nei documenti 3.1, 3.2 e 3.3 allegati alla comparsa di risposta RTI nonché quelli indicati ai documenti nn. 9 e 10 allegati alla presente memoria e che vengono tutti mostrati al testimone, riproducono quelli dei canali in tali allegati elencati e nei periodi ivi indicati;
- gg) Vero che nel febbraio 2014 Passaparola ha avuto 66.000 ascoltatori circa, mentre Rai News, L2 e TV 2000, 7 Gold, Rai 5, Rai Sport, Rai Storia, Italia 2, TG Com 24 e La7D hanno avuto ascolti inferiori e lo stesso per ciascun mese fino al giugno 2014;
- hh) Vero che Passaparola nel periodo dal dicembre 2013 al 2014 è stato diffuso su Mediaset Extra unitamente ad altri programmi storici delle emittenti Mediaset, quali Le Iene Show, Buona Domenica, Ciao Darwin, Verissimo, Zelig 1;
- ii) Vero che il canale Mediaset Extra è stato lanciato nel 2010 ed a partire da tale anno è diffuso sia in tecnica digitale terrestre, sia via satellite;
- jj) Vero che in tutte le emissioni del programma Passaparola, comprese quelle diffuse tra il dicembre 2013 ed il giugno 2014, è sempre indicata nei titoli di testa e/o di coda, come produttore, Reti Televisive Italiane S.p.A.;
- kk) Vero che il titolo del programma "Passaparola" è stato ideato da Reti Televisive Italiane S.p.A. nel 1999;

Il) Vero che il titolo di cui al capitolo che precede è stato da Reti Televisive Italiane S.p.A. sempre utilizzato in occasione della diffusione di tutte le emissioni del programma, comprese quelle emesse tra il dicembre 2013 ed il giugno 2014 sul canale Mediaset Extra.

Si indicano quali testimoni su tutti i predetti capitoli: il dott. Fabrizio Battocchio, domiciliato presso la Direzione Format di Reti Televisive Italiane S.p.A. in Cologno Monzese (Mi), viale Europa nn. 44-48; la dott.ssa Annalisa Giofrè domiciliata presso la Direzione Legale di Reti Televisive Italiane S.p.A. in Cologno Monzese (Mi), viale Europa nn. 44- 48.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Con atto di citazione datato 15.02.2017 ritualmente notificato, la società di diritto inglese ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Duncan WALKER, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società RETI TELEVISIVE ITALIANE – R.T.I. - S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo di accertare il mancato uso effettivo dal 27 gennaio 2008 dei marchi Passaparola n. 1304651, n. 1304512, n. 1259608, n. 1569221 e n. 1137983, di titolarità di RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.a. per tutti i prodotti e servizi per cui detti marchi sono registrati e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza per non uso dei suddetti marchi ex art. 24 c.p.i., ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122, comma 8, c.p.i.

1.2. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in via telematica la parte convenuta società RETI TELEVISIVE ITALIANE – R.T.I. - S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Avv. Stefano LONGHINI, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo l'inammissibilità delle domande di controparte per difetto di interesse ovvero chiedendo, nel non creduto caso di esistenza dell'interesse, di respingere le domande attoree per tutti o parte dei motivi indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.

1.3. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

- 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.4. All'esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 20.11.2017, sciogliendo la predetta riserva:

- non ha ammesso le prove orali richieste dalla parte convenuta;
- ha dichiarato l'inammissibilità delle produzioni documentali numeri da 24) a 27) di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c. della parte attrice;
- ha dichiarato l'ammissibilità della produzione documentale numero 16) di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c. della parte convenuta;
- ha assegnato alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
- ha invitato le parti a precisare davanti a sé le conclusioni fissando a tale fine udienza avanti a sé in data 12.09.2018, invitando la parte più diligente a produrre in udienza copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.

1.5. Infine, all'udienza in data 19.09.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha rimesso la causa al Collegio per la

decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c..

1.6. Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c. .

2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte convenuta.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha chiesto, in via istruttoria, previa revoca della citata Ordinanza di chiusura dell'istruzione e rinvio per la precisazione delle conclusioni, di ammettere tutti i mezzi di prova articolati da RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. nella memoria ex artt. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. del 6.9.2017.

L'istanza non può trovare accoglimento.

2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza, le prove per testi dedotte dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., vertendo:

- il capo aa) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;
- il capo bb) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;
- il capo cc) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;
- il capo dd) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo ee) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo dd) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo ee) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo ff) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;

- il capo gg) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo hh) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo ii) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo jj) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo kk) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo ll) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa.

3. Sulla domanda di merito proposta dalla parte attrice.

3.1. Come si è detto, la parte attrice la società di diritto inglese ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD. (di seguito, per brevità, anche ITV), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Duncan WALKER, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società RETI TELEVISIVE ITALIANE – R.T.I. - S.p.A. (di seguito, per brevità, anche RTI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo di accertare il mancato uso effettivo dal 27 gennaio 2008 dei marchi Passaparola n. 1304651, n. 1304512, n. 1259608, n. 1569221 e n. 1137983, di titolarità di RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.a. per tutti i prodotti e servizi per cui detti marchi sono registrati e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza per non uso dei suddetti marchi ex art. 24 c.p.i., ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122, comma 8, c.p.i.

La domanda può trovare accoglimento soltanto parziale e, precisamente, in relazione alle classi di registrazione dei marchi RTI n. 9, n. 14, n. 16, n. 18, n. 35, n. 39 e n. 42, mentre dev'essere rigettata con riguardo alle classi di registrazione dei marchi RTI n. 38 e n. 41

3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
 - che ITV – società facente parte di un gruppo tra i più grandi produttori ed emittenti televisivi del Regno Unito – domanda che sia accertata la decadenza per non uso (riservata comunque ogni contestazione sulla validità) dei seguenti marchi italiani di

RTI sul segno "PASSAPAROLA" (tutti con domicilio eletto presso lo studio Interpatent S.r.l. in Torino, via Caboto 35, di seguito i "Marchi RTI") con riferimento a tutti i prodotti e servizi per cui sono registrati:

- marchio italiano denominativo "PASSAPAROLA" n. 1304651, registrato il 28 aprile 1992 nelle classi n. 16¹, 39², 41³ e 42⁴; e rinnovato da ultimo il 25 novembre 2008 (doc. 1);
- marchio italiano denominativo "PASSAPAROLA" n. 1304512, registrato il 22 aprile 2002 nelle classi n. 9⁵, 16, 38⁶ e 41; e rinnovato da ultimo il 28 ottobre 2008 (doc. 2);
- marchio italiano denominativo "PASSAPAROLA" n. 1259608, registrato il 10 giugno 2002 nella classe n. 14⁷; e rinnovato da ultimo il 18 febbraio 2009 (doc. 3);
- marchio italiano denominativo "PASSAPAROLA" n. 1569221, registrato il 6 dicembre 2007 nella classe n. 18⁸; e rinnovato da ultimo il 16 ottobre 2013 (doc. 4);

¹ Classe 16 della Classificazione di Nizza: Carta e cartone stampati, articoli per legatoria fotografie, cartoleria e articoli per ufficio, tranne i mobili, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti e per il disegno, pennelli, materiale per l'istruzione o l'insegnamento, fogli, pellicole e buste in materie plastiche per l'imballaggio e la confezione caratteri tipografici, clichés.

² Classe 39 della Classificazione di Nizza: Trasporto, imballaggio e deposito,.

³ Classe 41 della Classificazione di Nizza: Educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali.

⁴ Classe 42 della Classificazione di Nizza: Altri servizi per aziende e persone fisiche. Selezione di personale specialistico per servizi occasionali (come segretarie, interpreti, artigiani, intrattenitori di feste...).

⁵ Classe 9 della Classificazione di Nizza: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento, apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, dvd e altri supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer, software, estintori.

⁶ Classe 38 della Classificazione di Nizza: Telecomunicazioni.

⁷ Classe 14 della Classificazione di Nizza: Metalli preziosi e loro leghe gioielleria, bigiotteria, pietre preziose e semipreziose orologeria e strumenti cronometrici.

⁸ Classe 18 della Classificazione di Nizza: Cuoio e sue imitazioni, pelli di animali, bagagli e borse per il trasporto ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste, finimenti e selleria.

- marchio italiano figurativo “PASSAPAROLA” n. 1137983, registrato il 9 settembre 2008 nelle classi n. 9, 16, 35⁹, 38 e 41; e rinnovato da ultimo con domanda del 17 luglio 2015 n. 362015000035636 (doc. 5);
- che la domanda è giustificata dall’interesse di ITV di utilizzare questo marchio e altri simili anche in Italia e per contestare le infondate pretese avanzate da RTI in sede EUIPO contro il marchio denominativo UE di ITV “PASAPALABRA” n. 8313108 (doc. 6, di seguito il “Marchio ITV”) che sono fondate sull’esistenza dei Marchi RTI quale pretesa ragione di deposito in malafede da parte di ITV del Marchio ITV;
- che il gruppo ITV trasmette il terzo canale terrestre della televisione britannica (ITV1) e vari altri canali sul digitale terrestre, via cavo e sul satellite; produce serie tv famosissime (Hell’s Kitchen, Four Weddings, Come Dine With Me, Mr Selfridge, Coronation Street) e trasmette show altrettanto noti come X Factor e Britain’s Got Talent; una porzione significativa di attività del gruppo è dedicata alla concessione in licenza e allo sfruttamento internazionale di format televisivi;
- che uno dei format televisivi di maggior successo prodotti da ITV è The Alphabet Game (di seguito il “Format”) trasmesso per la prima volta nel Regno Unito nel 1996 e diffuso in diversi Paesi del mondo; il Format prevede una serie di giochi in sequenza durante i quali i concorrenti sono chiamati a rispondere entro un numero predefinito di secondi a domande formulate in modo tale che le risposte inizino con le lettere dell’alfabeto; gli autori del format di questo programma – Andrew O’Connor, Rebecca Thornhill e Mark Maxwell-Smith – hanno affidato la sua gestione a ITV (allora Action Time UK Ltd, poi acquisita da ITV) in qualità di agente esclusivo con rappresentanza, in tutto il mondo eccetto solo Australia, Canada e Stati Uniti (cfr. con contratto del 13 agosto 1996 e procura rilasciata al sig. Michael Vine, doc. 7); il Format è stato dunque esportato fuori dai confini nazionali britannici dall’attrice;
- che, per quanto qui interessa, con contratto dell’8 gennaio 1999 (doc. 8) il Format fu concesso in licenza per il territorio italiano a Einstein Multimedia S.r.l., che lo ha a sua volta sub-licenziato a RTI, realizzando per conto di quest’ultima la produzione esecutiva di varie edizioni del relativo programma; la versione italiana di The Alphabet Game è stata in particolare trasmessa su Canale 5 a partire dall’11 gennaio 1999, con il titolo “Passaparola”;

⁹ Classe 35 della Classificazione di Nizza: Pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio.

- che il Format è stato nel frattempo concesso in licenza da ITV anche in altri Paesi e segnatamente in Portogallo, con il titolo di “Passo a Palavra”, dal 1997 e poi ancora dal 2003; in Francia, con il titolo di “Rire en toutes lettres”, dal 1997; in Spagna, con il titolo di “Pasapalabra”, dal 2000; in Argentina, con il titolo di “Pasapalabra”, dal 2001, in Colombia, con il titolo di “Pasapalabra”, dal 2001, e in Turchia, con il titolo di “Passaparola”, dal 2002;
- che, dopo gli ottimi risultati iniziali, l’edizione italiana del programma tratto dal Format cominciò a registrare un progressivo calo degli ascolti, legato anche al crescente successo che andava nel frattempo acquisendo lo show “L’eredità” di Rai Uno; nel 2005 Einstein Multimedia non ha rinnovato la licenza sul Format; a circa sette anni dalla prima puntata, lo show “Passaparola” fu interrotto e da allora non furono prodotte nuove stagioni; dopo quasi due anni di assenza dalle reti televisive, venne successivamente realizzata solo un’ultima edizione speciale del programma in sette puntate, che andò in onda tra il 16 dicembre 2007 e il 27 gennaio 2008 su Canale 5; da allora non sono state più realizzate altre puntate e lo show non risulta trasmesso su alcuna rete televisiva;
- che, come dimostra l’indagine commissionata alla società di ricerche Thomson Compumark, a partire dal 2008 RTI ha cessato non solo di produrre lo show “Passaparola”, ma anche di utilizzare i relativi Marchi RTI in Italia con riferimento a tutti i prodotti e servizi per cui essi sono registrati (cfr. doc. 9); dall’indagine ora detta emerge in particolare che successivamente al 27 gennaio 2008 non è stata realizzata alcuna nuova puntata dello show “Passaparola” e le edizioni precedenti non hanno avuto alcuna ridiffusione, salvo solo un passaggio in replica dell’edizione 2002-03, sul canale Mediaset Extra, iniziata il 9 dicembre 2013 e passata rapidamente dalla prima serata alla fascia notturna, per esser poi definitivamente abbandonata poco dopo (il 9 febbraio 2014) senza che lo show sia mai più stato riproposto;
- che nel frattempo ITV ha invece proseguito – direttamente o tramite licenziatari – lo sfruttamento del Format e dei suoi segni distintivi; tanto che il 20 maggio 2009 l’attrice ha depositato la domanda del Marchio ITV (doc. 6) per servizi attinenti al settore televisivo e intrattenimento (classi 38 e 41 della Classificazione di Nizza); il marchio è stato registrato il 28 gennaio 2016 (a seguito del rigetto da parte dell’EUIPO dell’opposizione promossa dalla società Europroducciones TV); successivamente, il 4 aprile 2016 ITV ha convenuto in giudizio per contraffazione Mediaset Espana Comunicacion S.A. (“Mediaset Espana”) dinanzi al tribunale dei marchi spagnolo,

contestando l'illecito uso da parte di quest'ultima del marchio "Pasapalabra"; come reazione all'azione promossa nei suoi confronti, RTI (che fa parte del medesimo gruppo a cui appartiene Mediaset Espana) – la quale lungo tutto l'iter di concessione del marchio di ITV non aveva sollevato la benché minima obiezione - con atto del 26 ottobre 2016 ha richiesto la nullità del marchio di ITV, contestando (quale unico argomento) l'asserito deposito in malafede della domanda da parte di ITV;

- che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, c.p.i., un marchio decade se il titolare o un terzo da lui autorizzato non ne fanno un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione per i prodotti o servizi per cui è stato registrato; oppure se detto uso effettivo viene sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni (a meno che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo); l'art. 24 c.p.i. trova applicazione in relazione a tutti i Marchi RTI, anche quelli depositati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 480/92 che ha modificato l'istituto della decadenza per non uso (in particolare estendendo il termine di decadenza da tre a cinque anni); in base all'art. 231 c.p.i., secondo cui: *"Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute"*;

- che, per evitare la decadenza dei Marchi RTI, la convenuta avrebbe dunque dovuto farne un uso effettivo nei cinque anni successivi alla registrazione, e tale uso effettivo non avrebbe dovuto essere sospeso per periodi ininterrotti di cinque anni; l'indagine di Thomson Compumark (doc. 9 dell'attrice) prova tuttavia che dopo l'edizione speciale dello show Passaparola in onda tra dicembre 2007 e gennaio 2008 (che tra l'altro seguiva a quasi due anni di assenza dello show dalle reti televisive), RTI non ha più fatto alcun uso effettivo dei Marchi RTI nel settore televisivo, né tantomeno per gli altri prodotti e servizi per cui i Marchi RTI sono registrati; ne deriva che, essendo trascorsi più di cinque anni di mancato uso dei Marchi RTI, per tutti i prodotti e servizi per cui i marchi sono registrati, gli stessi sono decaduti ai sensi dell'art. 24 comma 1, c.p.i.;

- che la previsione di cui all'art. 24, comma 3, c.p.i. – che prevede una "sanatoria" della decadenza qualora sia ripreso l'uso effettivo del marchio prima della domanda di decadenza – non trova applicazione nel presente caso per diverse ragioni; questa norma postula anzitutto che l'uso ripreso del marchio sia "effettivo", ovvero non meramente simbolico, irrisorio o sporadico; l'uso del marchio per le sparute repliche diffuse da RTI tra dicembre 2013 e gennaio 2014 (rapidamente declassate dalla prima serata alla fascia

notturna, praticamente ininfluenti sugli ascolti, v. doc. 9) non costituisce un uso "effettivo", trattandosi di un uso irrisorio e sporadico, di fatto simbolico; l'effettività non sussiste poi alla luce del fatto che questo uso è stato isolato, tanto che lo show non è stato più diffuso sulle reti RTI né altrove, per anni e fino ad oggi; il rinnovo dei marchi non costituisce naturalmente uso effettivo idoneo a evitare la decadenza; infine, in aggiunta a quanto sopra illustrato (di per sé assorbente) l'applicazione dell'art. 24, comma 3, c.p.i. al caso in esame è comunque impedita dalla constatazione che esso fa "salvo il caso di diritto acquisiti sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso", e trova dunque applicazione solo laddove *medio tempore* nessun terzo abbia acquisito diritti sul marchio; il presupposto non ricorre nel presente caso, in quanto il 20 maggio 2009 l'odierna attrice ha depositato (come si è detto) la domanda per il marchio "PASAPALABRA" nelle classi 38 e 41 (doc. 6), *medio tempore* concesso; la domanda di nullità proposta da RTI all'EU IPO il 26 ottobre 2016 è basata infatti sull'assunto che il marchio "PASSAPAROLA" sia simile, equivalente e/o identico al marchio "PASAPALABRA".

3.3. La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire, riferendo, in particolare:

- che l'attrice è operatore nel settore della distribuzione dei prodotti audiovisivo (per lo più televisivi) e, coerentemente col proprio oggetto sociale, ha depositato il marchio UE sulla dicitura "pasapalabra", unicamente in relazione alle classi cc.dd. mediatiche, ossia la classe 38 (telecomunicazioni) e 41 (intrattenimento);
- che l'oggetto sociale di RTI ha riguardo non solo alle attività del settore televisivo in cui la stessa è principalmente impegnata, ma altresì ad attività di merchandising (doc. 4);
- che non è un caso, quindi, che i marchi oggi contestati comprendano, oltre che i servizi nelle classi mediatiche (ossia la 38 e la 41 telecomunicazioni ed intrattenimento), prodotti in altre classi, come prodotti in classe 9 (prodotti di registrazioni, audiovisivo ed elettronici) 16 (carta e stampati), 18 (articoli di pelletteria ed ombrelli), 19 (gioielleria) e servizi in classe 35 (gestione d'affari e pubblicità), 39 (trasporto) e 42 (altri servizi);
- che, di conseguenza, la dedotta azione di decadenza per non uso in relazione ai prodotti e servizi rivendicati dai marchi "Passaparola" nelle classi che non siano la 38 e

la 41 (e, quindi, la 9, la 16, la 18, la 35 e la 42) dev'essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire, in considerazione della seguente triplice osservazione:

1. come detto, il marchio UE di controparte copre unicamente le classi mediatiche 38 e 41;
2. in relazione a tale marchio, quest'ultima è attiva unicamente nel settore televisivo e mediatico;
3. la giurisprudenza (costante) è preclara nell'interpretare l'art. 122 CPI2, affermando che esso interesse consta unicamente in presenza di un ostacolo (anche solo potenziale) alla propria attività dall'esistenza del titolo altrui, cosa che, nella specie, è evidentemente da escludere in relazione ai prodotti e servizi non mediatici (prodotti e servizi che non siano nelle classi 38 e 41), visto che non sono oggetto delle attività imprenditoriali riferibili a parte attrice, né sono in alcun modo rivendicati dalla medesima;

- che l'azione avversaria è inammissibile per carenza di interesse ad agire anche in relazione alle cc.dd. classi mediatiche 38 e 41, in quanto l'allegata asserita necessità di ITV proteggere il marchio UE "*Pasapalabra*" a fronte dell'azione di nullità di RTI per deposito in mala fede non postula affatto la necessità di dovere annullare o fare decadere i marchi Passaparola di RTI, perché l'annullamento/decadenza di questi ultimi marchi non è affatto rilevante ai fini dell'azione UE; infatti, l'azione UE di RTI non è un'azione di nullità per carenza di novità (non è un'azione, cioè, in cui, l'interesse ad agire del richiedente trova, appunto, fondamento nella pre-esistenza delle registrazioni della parte attrice, che, se non usate per cinque anni, non sono in alcun modo idonee ad annullare il diritto posteriore; l'azione UE di RTI è qualcosa di concettualmente diverso; l'azione di nullità di RTI è per deposito in mala fede; contrariamente a quanto scrive l'attrice, le azioni di nullità per deposito in mala fede sono azioni il cui fondamento è estraneo all'esistenza di validi e/o efficaci marchi anteriori nel territorio (nella specie i cc.dd. Marchi RTI); le azioni di nullità per deposito in mala fede si fondano sulla riferibilità esclusiva dell'aspettativa di spettanza del diritto sul marchio ad un soggetto diverso da colui che l'ha depositato; pertanto, tali azioni prescindono dall'uso del marchio da parte dell'avente diritto nel territorio di riferimento;

- che si deve aggiungere che, alla luce di quanto sopra e del chiaro disposto dell'art. 30 Reg. UE 1265/2012, sussiste a rigore anche connessione tra questo giudizio e quello

precedentemente pendente all'estero: con la conseguente sospensione disponibile dall'Ufficio alle cui determinazioni sul punto ci si rimette.

Le suddette eccezioni non risultano fondate.

Invero, la parte attrice ha chiarito fin dall'atto di citazione di aver promosso la presente azione avendo interesse a sfruttare il marchio "Passaparola" e segni simili anche in Italia, rilevando che fin dal 1997 ITV ha continuato a sfruttare senza soluzione di continuità il Format e i correlati segni distintivi a livello internazionale in vari settori (cfr. anche docc. 13-21 di parte attrice) e che tale sfruttamento commerciale è continuato anche dopo che RTI ha abbandonato ogni interesse rispetto all'ulteriore produzione dello show in Italia e all'uso dei Marchi RTI, provvedendo a registrare, tra gli altri, il Marchio Europeo ITV.

Dunque, secondo quanto prospettato dalla parte attrice, a fronte dell'affermato mancato uso per oltre cinque anni dei Marchi RTI da parte dell'attuale parte convenuta, ITV vanta un interesse giuridico apprezzabile a vederne accertata la decadenza per non uso, al fine di assicurarsi la possibilità di farne pieno utilizzo, rimuovendo ogni possibile ostacolo alla possibilità di usare il segno nella misura commercialmente più estesa possibile, compreso il settore audiovisivo e tutti i settori ad esso collaterali. Appare dunque evidente la sussistenza dell'interesse ad agire della parte attrice a proporre domanda di decadenza per non uso dei Marchi RTI, tenuto anche conto che la legittimazione e l'interesse ad agire competono a tutti gli operatori economici del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare sulla sola base dell'affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all'esercizio della propria attività e senza che debba essere richiesta anche la dimostrazione di un interesse di tipo più specifico.

In particolare, l'interesse ad agire della parte attrice deve ritenersi sussistente anche con riferimento alle classi di registrazione dei Marchi RTI n. 9, n. 14, n. 16, n. 18, n. 35, n. 39 e n. 42.

Invero, la parte attrice, essendo concorrente di RTI, è ovviamente interessata a operare nei medesimi settori di attività, anche collaterali a quello televisivo.

Inoltre, si deve aggiungere che la parte attrice risulta operare anche nei settori in questione, come avvenuto proprio con riferimento al "Format" di cui è causa sia in Italia che in altri Stati, accompagnato da attività di *merchandising* in settori comprendenti, ad esempio, la realizzazione di libri, giochi da tavolo e app per *smartphone* ispirate al

Format (cfr. docc. 9 e 13 della parte attrice); dunque, atteso che una parte dei proventi di tali attività è riconducibile a ITV, quest'ultima è titolare di interesse ad agire anche rispetto a tali ambiti.

Si deve ancora osservare che i Marchi RTI sono stati richiamati da RTI nel Procedimento EUIPO, quale affermata ragione di nullità del Marchio Europeo ITV per deposito in malafede. Pertanto, ne deriva un ulteriore e autonomo interesse dell'attuale parte attrice alla dichiarazione di decadenza per non uso dei Marchi RTI.

3.4. Nella propria comparsa conclusionale, la parte convenuta ha ulteriormente eccepito che mancherebbe in questo giudizio qualsiasi prova di titolarità in capo all'odierna attrice delle privative che essa ha invocato, riferendo:

- che dalla narrativa dell'atto di citazione parrebbe evincersi che l'attrice ITV sia stata l'agente dei tre coautori del format *Alphabet Game*, quando essa ITV afferma essere stata Action Time Ltd; riferisce controparte che la medesima Action Time Ltd. sarebbe stata da essa "acquisita": tuttavia, non è dato di sapere da chi e con quale modalità, non risultando dagli atti nulla che attesti il subentro di ITV nelle posizioni della presunta dante causa;

- che, infatti, la sola documentazione al riguardo prodotta *ex adverso* è il doc. 10 che, peraltro, è privo di data e comunque di data certa anteriore opponibile ex art. 2704 c.c.; inoltre, a tutto volere concedere, proverebbe solo che ITV ha acquistato l'azienda contenente il rapporto di agenzia con rappresentanza degli autori e titolari di diritto di sfruttamento economico sul format *Alphabet Game*, ma non dimostra che essa ha acquistato tale Format e men che mai marchi o privative legate allo stesso, con il conseguente difetto di legittimazione ad agire, carenza pacificamente rilevabile anche ex officio dal Collegio a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Cass. S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951.

Neppure tale eccezione risulta fondata.

Invero, la predetta circostanza dedotta dalla controparte in citazione non è stata specificamente contestata tempestivamente dalla parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, 1° comma, c.p.c.¹⁰

¹⁰ L'art. 115, 1° comma, c.p.c., dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

Inoltre, nel corso del giudizio la parte convenuta non ha mai contestato la titolarità di ITV del Marchio Europeo ITV né del Marchio Italiano ITV, avendone, anzi, fatto riferimento producendo la relativa prova (cfr. doc. 6 della parte convenuta).

Infine, si deve aggiungere che l'acquisizione di Action Time Limited da parte di ITV, già "Granada International Media Limited", risulta documentalmente provata dai docc. 10) ed 11) prodotti dalla parte attrice. E' ben vero che il doc. 10) di parte attrice è privo di data certa, ma ciò non ne esclude la rilevanza probatoria rispetto al fatto oggetto di prova.

3.5. Ciò chiarito, come si è accennato in precedenza, in atto di citazione la parte attrice ha dedotto, in particolare che, come emerge dall'indagine commissionata da RTI alla società di ricerche Thomson Compumark (doc. 9), a partire dal 2008 RTI ha cessato non solo di produrre lo show "Passaparola", ma anche di utilizzare i relativi Marchi RTI in Italia con riferimento a tutti i prodotti e servizi per cui essi sono registrati; in particolare, successivamente al 27 gennaio 2008 non è stata realizzata alcuna nuova puntata dello show "Passaparola" e le edizioni precedenti non hanno avuto alcuna ridiffusione, salvo solo un passaggio in replica dell'edizione 2002-03, sul canale Mediaset Extra, iniziata il 9 dicembre 2013.

La predetta circostanza dedotta dalla controparte in citazione non è stata specificamente contestata tempestivamente dalla parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. e, dunque, deve ritenersi pacifica in causa. La parte convenuta, infatti, ha contestato la valenza probatoria del doc. 9) di parte attrice non in relazione al mancato uso dei Marchi RTI dal 27 gennaio 2008 al 9 dicembre 2013, bensì con riguardo alla rilevanza delle repliche diffuse sul canale Mediaset Extra (cfr. comparsa di costituzione e risposta a pag. 11).

Ora, ai sensi dell'art. 24, 1° comma, c.p.i., 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.*"

Nel caso di specie, essendovi stato un periodo ininterrotto di non uso totale dei Marchi RTI pari ad oltre cinque anni dal 27 gennaio 2008 al 9 dicembre 2013, si è

verificata la fattispecie della decadenza per non uso prevista dal citato art. 24, 1° comma, c.p.i.

3.6. Peraltro, la parte convenuta ha invocato la sanatoria o riabilitazione dalla decadenza per non uso prevista dall'art. 24, 3° comma, c.p.i., ai sensi del quale: “3. *Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.*”

Nel caso di specie, la parte convenuta ha documentalmente provato che fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda di decadenza aveva ripreso l'uso effettivo dei Marchi RTI, sia pure relativamente alle sole classi 38 e 41 della classificazione di Nizza ¹¹, attraverso delle repliche sul canale Mediaset Extra dal 09 dicembre 2013 ai primi mesi del 2014 (cfr. docc. da 3.1. a 3.3., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della parte convenuta).

Contrariamente a quanto preteso dalla parte attrice¹², tali repliche sul canale Mediaset Extra configurano un “uso effettivo” dei Marchi RTI, tenuto conto che, come si evince dalla citata documentazione prodotta dalla parte convenuta (docc. da 3.1. a 3.3., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15):

- Mediaset Extra è un importante canale tematico specificamente dedicato alle repliche dei programmi Mediaset nella fascia assegnata nel palinsesto e, dunque, è uno dei canali tramite il quale RTI esercita la propria consistente attività imprenditoriale;
- gli ascolti totalizzati da Passaparola su Mediaset Extra, risultano comparabili a molti dei principali canali tematici italiani;

¹¹ Secondo quanto si dirà meglio più avanti.

¹² Secondo cui l'uso di RTI non costituirebbe un uso effettivo, trattandosi di un “uso irrisorio, sporadico, di fatto simbolico” (cfr. atto di citazione a pag. 6).

- in particolare, nel mese di dicembre 2013, Passaparola ha avuto un'*audience* comparabile ai risultati di canali come Boing, Italia 2, Sky Cinema 1, Focus, Giallo, Frisbee, TV2000 e superiori a canali notissimi come TG24, La7d, Rai 5, Rai News, Rai Sport, MTV Music, Alice, Arturo, Leonardo e Marco Polo;
- inoltre, nel gennaio 2014, Passaparola ha avuto un'*audience* comparabile ai risultati di canali come Rai News e TV 2000 e superiori a canali come Italia 2, TG 24, Rai Storia, 7Gold;
- infine, nel febbraio 2014, Passaparola ha avuto un'*audience* comparabile ai risultati di canali come Rai News, L2 e TV 2000 e superiore a canali come 7 Gold, Rai 5, Rai Sport, Rai Storia, Italia 2, TG Com 24 e La7D.

Del resto, come chiarito da autorevole dottrina, non è possibile pretendere di predefinire delle soglie quantitative minime di uso del segno, dovendosi invece stabilire di volta in volta, in relazione alle variabili del caso concreto, se l'uso possa ritenersi sufficiente ed essendo sufficiente l'uso, quando (come nel caso di specie) il marchio conserva, in relazione alla natura del prodotto che ne è contraddistinto e al consumo che di questo si vuole fare, la sua individualità e testimonia la persistente presenza dell'impresa sul mercato.

3.7. Peraltro, come si è anticipato in precedenza, le repliche in questione su Mediaset Extra attestano un uso effettivo dei Marchi RTI rilevante nelle sole classi n. 38 e n. 41 della classificazione di Nizza, mentre nessun uso successivo al 2008 è emerso né è stato allegato dalla parte convenuta in relazione alle classi di registrazione dei Marchi RTI n. 9, n. 14, n. 16, n. 18, n. 35, n. 39 e n. 42, rispetto alle quali dunque la decadenza per non uso dei Marchi RTI risulta certa ed accertata.

3.8. Per quanto concerne le classi di registrazione dei Marchi RTI n. 38 e n. 41, la parte attrice ha rilevato:

- che la sanatoria dalla decadenza prevista dall'art. 24, 3° comma, c.p.i. non sarebbe applicabile, sempre ai sensi della citata norma, nella parte in cui fa espressamente "*salvo il caso di diritti acquisiti sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso*";
- che, nel caso di specie, questo evento si sarebbe pacificamente verificato, visto che il 20 maggio 2009 ITV ha depositato la domanda del Marchio Europeo ITV (doc. 6);

- che tale marchio sarebbe palesemente interferente con i Marchi RTI ed è la stessa RTI ad attribuire la giusta rilevanza a questo evento, visto che la domanda di nullità proposta nel Procedimento EUIPO è basata sull'assunto che il Marchio Europeo ITV sia simile, equivalente e/o identico e comunque confliggente con i Marchi RTI; analoghe affermazioni sono state indicate da RTI anche nel presente giudizio; del resto, il termine "*Pasapalabra*" è la traduzione in spagnolo di "Passaparola": le parole hanno dunque identico significato, oltre a essere estremamente simili sul piano tanto fonetico (chiunque conosca una sola delle due lingue, laddove ascolti la parola pronunciata nell'altra lingua, sarebbe perfettamente in grado di indicare la corrispondente traduzione nella propria) quanto sul piano letterale (entrambe le parole sono composte da undici lettere, di cui addirittura nove coincidono).

I suddetti rilievi della parte attrice non possono essere condivisi, non ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 24, 3° comma, c.p.i., nella parte in cui fa espressamente "*salvo il caso di diritti acquisiti sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso*".

Invero, anche a voler ritenere che il marchio "*Pasapalabra*" sia concettualmente sovrapponibile e del tutto affine al marchio "Passaparola", con conseguente astratta idoneità del primo a dare luogo a diritti sul secondo, tale idoneità non potrebbe comunque ravvisarsi in concreto. Il marchio "*Pasapalabra*", infatti, pur essendo stato depositato nel 2009, è stato peraltro registrato come marchio UE soltanto nel 2016 e, dunque, successivamente agli usi del marchio "Passaparola" in Italia, da parte di RTI, su "*Mediaset Extra*", avvenuta (come si è detto) dal 4 dicembre 2013 fino ai primi mesi del 2014.

Ora, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea, "*La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.*"

Inoltre, l'art. 11, 1° comma, del medesimo Regolamento prevede che il diritto conferito dal marchio UE "*è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio*"¹³.

Pertanto, nel caso di specie l'acquisto del diritto da parte di ITV, ai sensi dell'art. 24, 3° comma 3, c.p.i., ha avuto luogo soltanto con la registrazione del marchio europeo

¹³ Il successivo 2° comma, poi, chiarisce quanto segue: "*Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione.*"

“Pasapalabra”, avvenuta nel 2016 e, quindi, successivamente alla ripresa d’uso del marchio “Passaparola” da parte di RTI.

E’ ben vero che il citato art. 24, 3° comma, c.p.i. fa riferimento ai diritti acquisiti dai terzi con il “deposito” del marchio. Senonché, come correttamente rilevato dalla parte convenuta, qualora il soggetto che si oppone alla riabilitazione del marchio invochi, come nel caso di specie, un deposito europeo, non può trovare applicazione l’art. 15, 2° comma, c.p.i., che fa retroagire gli effetti della registrazione nazionale alla data della domanda¹⁴, non sussistendo, appunto, alcuna registrazione nazionale successiva, ma soltanto la registrazione europea, i cui effetti, secondo il citato art. 11 del Regolamento UE 2017/1001, non sono retroattivi.

Del resto, l’art. 17, 1° comma, del Regolamento UE 2017/1001, prevede che gli effetti del marchio UE “*sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento.*”

Dunque, poiché, come si è detto, il marchio europeo “Pasapalabra” è stato registrato soltanto nel 2016, è evidente che, ai sensi dell’art. 11, 1° comma, del Regolamento UE 2017/1001, esso può conferire a ITV diritti opponibili a terzi soltanto partire da tale data. Nel caso di specie, all’epoca della ripresa d’uso di “Passaparola” su “Mediaset Extra” non esistevano, dunque, diritti di ITV su “Pasapalabra” che potessero impedire la riabilitazione del marchio italiano.

3.9. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi svolti, in accoglimento soltanto parziale della domanda proposta dalla parte attrice, deve accertarsi e dichiararsi il mancato uso effettivo dal 27 gennaio 2008 dei marchi Passaparola n. 1304651, n. 1304512, n. 1259608, n. 1569221 e n. 1137983 di titolarità di RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.a., limitatamente alle classi di registrazione n. 9, n. 14, n. 16, n. 18, n. 35, n. 39 e n. 42 e, per l’effetto, la decadenza per non uso dei suddetti marchi ex art. 24 c.p.i. La domanda di parte attrice dev’essere invece rigettata con riguardo alle classi di registrazione n. 38 e n. 41.

¹⁴ L’art. 15, 2° comma, c.p.i., infatti, prevede quanto segue: “*Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.*”

3.10. Le ulteriori questioni, istanze ed eccezioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite o disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).

4. Sulla trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e marchi di copia della presente Sentenza.

4.1. Ai sensi dell'art. 122, 8° comma, c.p.c., *“Il Cancelliere deve trasmettere all'ufficio italiano brevetti e marchi di copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.”*

4.2. Pertanto, il Cancelliere dovrà trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di copia della presente Sentenza.

5. Sulle spese processuali del presente giudizio.

5.1. Tenuto conto della sostanziale soccombenza reciproca delle parti, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. .

5.2. Invero, secondo l'orientamento più recente della Cassazione, meritevole di essere condiviso, *“la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381 in *Giust. civ. Mass.* 2009, 10, 1479).

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al **4851/2017** R.G. promossa dalla società ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Duncan WALKER (parte attrice) contro la società società RETI TELEVISIVE ITALIANE – R.T.I. - S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Avv. Stefano LONGHINI (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse proposta dalla parte convenuta.

2) Accerta e dichiara il mancato uso effettivo dal 27 gennaio 2008 dei marchi Passaparola n. 1304651, n. 1304512, n. 1259608, n. 1569221 e n. 1137983 di titolarità di RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.a., limitatamente alle classi di registrazione n. 9, n. 14, n. 16, n. 18, n. 35, n. 39 e n. 42 e per l'effetto

3) Accerta e dichiara la decadenza per non uso dei suddetti marchi, ai sensi dell'art. 24 c.p.i.

4) Rigetta la domanda della parte attrice con riguardo alle classi di registrazione n. 38 e n. 41.

5) Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia della presente Sentenza, ai sensi dell'art. 122, 8° comma, c.p.c.

6) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. .

Così deciso in Torino, in data 14 dicembre 2018 .

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Silvia VITRÒ

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA