



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:

Dott. Alfredo Landi Presidente

Dott. Tommaso Martucci Giudice

Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite di primo grado n. 19693 e 8067 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e 2020 ritenute in decisione all'esito dell'udienza del 24/1/2024

TRA

TAFFO SRL,

con gli Avv. DEIANA GIOVANNI MARIA e FRANCESCO GRISANTI

Attori

E

AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G & C S.A.S. e ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con gli Avv. CELLUPRICA FRANCESCO, FABIO FISCHETTI E FABIA DE BONO

Convenuti

E

TITOLARE DELLA SOCIETÀ IRREGOLARE ANGELO TAFFO ONORANZE FUNEBRI

Convenuto contumace

OGGETTO: contraffazione marchio nullità marchio e concorrenza sleale

CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24/1/2024 tenutasi "mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. Con atto di citazione regolarmente notificato

TAFFO S.R.L. e convenivano, innanzi a questo Tribunale, AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S., ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE e la SOCIETÀ IRREGOLARE ANGELO TAFFO ONORANZE FUNEBRI chiedendo di:

- 1) *Accertare e dichiarare che le Società convenute costituiscono un centro di imputazione di interessi unico, coordinato, diretto e riconducibile al sig. o, in subordine, accertare e dichiarare il collegamento societario intercorrente tra le Imprese convenute; per l'effetto, dichiarare le Imprese convenute solidalmente responsabili tra loro e nei confronti delle parti attrici per tutti i fatti di causa.*
- 2) *Accertare e dichiarare l'illegittima contraffazione da parte delle Società convenute e/o di ciascuna di esse per quanto di ragione, dei marchi TAFFO, italiano e comunitario, meglio descritti in premessa, in titolarità e licenza d'uso delle parti attrici.*
- 3) *Per l'effetto ordinare alle Imprese convenute e/o a ciascuna di esse per quanto di ragione, ex artt. 20 lett. b e 22, 1 comma CPI la cessazione dell'illegittimo utilizzo dei marchi stessi, imponendo la cancellazione del termine TAFFO dalle rispettive ragioni sociali, dall'insegna, dal sito internet, dalla pagina Facebook, dai loghi aziendali inseriti nei biglietti da visita e nei necrologi e, comunque, da qualsiasi segno distintivo utilizzato dalle medesime.*
- 4) *Ordinare alle Imprese convenute la cessazione dell'uso e della pubblicizzazione del nomen Taffo, da solo e/o in combinazione con altre diciture o segni, e/o in qualsiasi forma, per contraddistinguere la prestazione di servizi di onoranze funebri.*
- 5) *Ordinare alle imprese convenute la chiusura del sito taffo.com e/o disporre il trasferimento coatto in favore dei titolari dei diritti di privativa per cui è causa.*

- 6) *Ordinare alle imprese convenute la chiusura della pagina Facebook ridenominata, in data 16.04.2015, "Taffo G. & C. Onoranze Funebri" o disporre il trasferimento coatto in favore della Taffo S.r.l.*
- 7) *Inibire alle Imprese convenute e/o a ciascuna di esse per quanto di ragione l'utilizzo dell'utenza telefonica distinta al _____ e disporre il trasferimento coatto in favore della Taffo S.r.l.*
- 8) *Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della Taffo S.r.l. della penale giornaliera di €. 300,00 per ogni giorno di omessa disabilitazione del recapito telefonico _____ successivo al 15 giorno dalla notificazione dell'ordinanza cautelare emessa il 04.12.2018 dal Tribunale di Roma -RG 40188/2018- e fino all'effettiva disabilitazione del recapito telefonico o al suo effettivo trasferimento in capo alla Taffo S.r.l.;*
- 9) *Ordinare alle Imprese convenute la distruzione di tutto il materiale pubblicitario contenente il marchio Taffo.*
- 10) *In ogni caso adottare ogni opportuno provvedimento idoneo ad impedire la violazione dei diritti di privativa dei marchi spettanti alle parti attrici e, comunque, ad evitare il rischio di confusione e/o associazione tra le imprese.*
- 11) *Accertare e dichiarare, in ogni caso, che le condotte assunte dalle Imprese convenute costituiscono atti di concorrenza sleale e, per l'effetto, ordinarne la cessazione.*
- 12) *Disporre una penale giornaliera pari ad €. 300,00 per ogni trasgressione commessa dai convenuti successivamente all'emissione della emananda sentenza.*
- 13) *Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale e su almeno una rivista di categoria, nonché sui motori di ricerca Google e Safari, ponendo a carico della Imprese convenute, in solido tra loro e/o ciascuna di esse per quanto di ragione, le relative spese.*
- 14) *Condannare le Imprese convenute al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalle parti attrici per effetto della violazione dei diritti di privativa e degli atti di concorrenza sleale per cui è causa, riservando ad eventuale altro giudizio la liquidazione del quantum".*

Si costituivano in giudizio AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S. e ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE che, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio

del Tribunale adito e chiedendo, sempre in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente presso il Tribunale di L'Aquila sull'accertamento della risoluzione della Transazione, resistevano nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.

In via riconvenzionale chiedevano di:

- 15) *“accertare e dichiarare, ex artt. 12 e 25 c.p.i. per difetto di novità e/o ex art. 19.2 c.p.i. per esserne stata chiesta la registrazione in mala fede, la nullità della registrazione italiana di marchio n. 0001535674 per i motivi esposti in narrativa e disporre l'annullamento e la cancellazione dal registro;*
- 16) *accertare e dichiarare, ex art. 60.1 lett. c RMUE per diritti anteriori e/o ex 59.2 RMUE per esserne stata chiesta la registrazione in mala fede, la nullità della registrazione di marchio europeo n. 013662119 per i motivi esposti in narrativa e disporre l'annullamento e la cancellazione dal registro;*
- 17) *in subordine, accertare e dichiarare l'inopponibilità alle convenute del marchio italiano n. 0001535674 e del marchio europeo n. 013662119 in tutto il territorio dell'Unione Europea o, in subordine, in Italia;*
- 18) *accertare e dichiarare che le condotte degli attori descritte in narrativa costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;*
- 19) *per l'effetto inibire agli attori, direttamente e indirettamente, la prosecuzione degli illeciti concorrenziali ed in particolare inibire ogni condotta idonea a danneggiare e screditare l'attività di onoranze funebri delle convenute nonché qualsiasi altra condotta pregiudizievole non conforme alla correttezza professionale;*
- 20) *condannare gli attori, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 2600 c.c. che ci si riserva di quantificare nel corso del procedimento, ovvero nella somma ritenuta di giustizia ex. art. 1226 c.c.;*
- 21) *Ordinare la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza, ai sensi dell'art. 2600 c.c. per 2 volte, specificandone modi e tempi, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, e, quanto alla prima volta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in caratteri doppi del normale, sul quotidiano Il Corriere della Sera o comunque altro quotidiano a tiratura nazionale e su il quotidiano Il Messaggero, nonché sul sito www.taffo.it e www.taffonoranzefunebri.it e su tutti gli altri siti internet di titolarità e/o riconducibili agli attori, in home page e in modalità evidenti*

nonché nella home page delle pagine facebook ed instagram “taffo funeral services” degli attori, a cura della parte attrice ed a spese delle convenute, anticipate prima della pubblicazione medesima dietro presentazione di preventivo da parte dei quotidiani e delle riviste”.

DI TITOLARE DELLA SOCIETÀ IRREGOLARE ANGELO TAFFO ONORANZE FUNEBRI, restava contumace.

Prima dell’inizio della presente causa, in parziale accoglimento di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dalla TAFFO S.R.L. il Tribunale di Roma, in data 6 dicembre 2018, ordinava alla resistente AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S. di *“l’immediata disabilitazione della numerazione telefonica”*, sul presupposto che l’utilizzo di una identica numerazione telefonica rispetto a quella usata dalla ricorrente determinasse gli effetti confusori di cui all’art. 2598 c.c. e fissava una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal quindicesimo giorno decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.

Ritenuto l’inadempimento dell’ordine cautelare, la TAFFO S.R.L. ha proposto ricorso monitorio ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 24994/2019, emesso dal Tribunale di Roma il 18 dicembre 2019, con cui veniva ingiunto alla AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S. il pagamento della somma di € 30.600,00 oltre interessi e spese.

Con atto di citazione regolarmente notificato l’AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S. opponeva il decreto ingiuntivo citato. Si costituiva in giudizio TAFFO S.R.L. che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.

I due procedimenti sono stati riuniti con ordinanza del 19/10/2020, sulla base della sussistenza di ragioni di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva tra le due cause, anche in considerazione del fatto che le conclusioni della seconda erano già contenute nelle conclusioni della prima (cfr. conclusioni punti 7 e 8 dell’atto di citazione).

Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata una prima volta per la precisazione delle conclusioni: assunta in decisione, rilevava il Collegio la necessità della rimessione in istruttoria per acquisire atti e documenti della causa riunita, non visibili sull’applicativo del Tribunale *“Consolle del Magistrato”*.

Quindi, all’udienza del 24/1/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione con l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso il disposto di cui all'art. 120, comma 6°, CPI che individua il foro competente nel caso di disputa di fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore (come nel caso in esame) con quello, dotato di Sezione Specializzata, nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi: oltre al dato per cui la sede dell'attrice TAFFO s.r.l. e la residenza degli attori TAFFO, TAFFO E TAFFO è in Roma, va osservato che secondo la prospettazione della parte attrice a Roma sono stati compiuti gli atti di concorrenza sleale da parte delle convenute anche con l'utilizzo del sito www.taffo.com (dove si offrono i servizi funerari anche a Roma) e la violazione dei diritti di privativa dedotti in giudizio.

Sull'inammissibilità della domanda monitoria della TAFFO r.r.l. per abusivo frazionamento del credito, il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione attesa la legittimità dell'iniziativa processuale della TAFFO s.r.l. che, senza attendere l'odierno giudizio di merito, ha utilizzato il più rapido strumento a sua disposizione, quello monitorio, al fine di ottenere un titolo esecutivo idoneo a escutere la penale.

In relazione infine alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente presso a L'Aquila sull'accertamento della risoluzione della Transazione, osserva il Collegio che le domande ivi proposte si fondano su un titolo completamente diverso (transazione tra le parti) rispetto a quello del giudizio in esame dove si discute della validità ed eventuale contraffazione del marchio nonché di atti di concorrenza sleale: non vi sono dunque i presupposti per la sospensione.

3. Nel merito, si osserva quanto segue, premettendo un breve *excursus* relativo all'utilizzazione del segno TAFFO, quale emerge dalle allegazioni e dai documenti delle parti.

3.1 Il fondatore della prima agenzia funebre che ha utilizzato il segno TAFFO fu

che, negli anni '40 a L'Aquila ha costituito la TAFFO GAETANO S.N.C.

L'azienda si è poi allargata, divenendo TAFFO GAETANO & FIGLI S.N.C. con l'ingresso in società dei quattro figli di prima (), e di alcuni nipoti dopo ().

L'azienda ha sempre operato nel centro Italia con la medesima denominazione e utilizzando il segno "TAFFO": scomparso il fondatore , l'azienda è stata ereditata dai suoi quattro figli che, insieme ai nipoti, hanno portato avanti l'attività di famiglia sotto il comune segno patronimico TAFFO.

L'attività di servizi funebri è stata dunque svolta in comunione d'impresa sotto lo stesso segno "TAFFO" e per mezzo sia dell'azienda di famiglia TAFFO GAETANO & FIGLI S.N.C. sia per mezzo di altre società nelle more costituite e tutte svolgenti l'attività di famiglia e riconducibili agli eredi Taffo e, segnatamente, la Mundial Marmi e la Funeral Product che si occupano della fornitura di materiali per i servizi funebri, la TAFFO S.R.L. (sorta nel 2008), agenzia di onoranze funebri con sede in Roma, e successivamente la AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S. di Giulia Taffo, con sede in L'Aquila.

Per quel che concerne l'odierno procedimento, osserva quindi il Collegio che le parti hanno agito per anni quali contitolari del segno, usandolo come marchio di fatto nella loro attività di impresa: i figli di _____ hanno infatti ereditato, insieme all'azienda, anche il diritto all'uso del segno TAFFO come marchio non registrato e consentito consapevolmente l'utilizzo dello stesso segno per la medesima attività anche ai propri figli (nipoti di _____) tramite le varie società di cui fanno parte.

Nel 2015, per incomprensioni interne, le parti decidevano di separarsi e regolamentarono tale divisione con un accordo transattivo in data 11.02.2016 (il cui inadempimento ad opera delle parti non è oggetto del presente procedimento) al fine di regolare fra di loro i rapporti patrimoniali ed economici (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta) con la spartizione delle varie società di famiglia e la regolamentazione dell'uso del segno TAFFO.

4. In tema di comunione di diritti di proprietà industriale, l'art. 6 c.p.i. dispone che le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

Da questa disciplina e dalla *ratio* sottesa al diritto di esclusiva che si ottiene con la registrazione di un marchio e brevetto, anche se per quota, si desume che il singolo comunista può ben sfruttare economicamente il marchio o brevetto e trarne le utilità, senza bisogno di un previo consenso degli altri contitolari, con i soli limiti di cui all'art. 1102 c.c.: l'uso del singolo non può infatti comportare a) una diversa destinazione del bene, né può b) impedire che gli altri ne facciano parimenti uso. A pensare diversamente, il diritto del contitolare di un brevetto o di un marchio risulterebbe privo di contenuti autonomamente e immediatamente esercitabile, andando a svuotare di significato l'attribuzione di un tale diritto per quote. Inoltre, una tale previsione sarebbe in totale contraddizione con lo stesso art. 1102 c.c. che permette ad ogni

comunista di disporre liberamente del bene, nei limiti della propria quota (cfr. in tal senso Corte appello Venezia sez. VI, 13/09/2021, n.2364).

Se il segno è già registrato ed è il marchio a cadere in successione, ciascun erede può disporre del marchio caduto in comunione nei limiti della propria quota e sempre nei limiti segnati dall'art. 1102 c.c.

Altro principio affermato, che deriva anche dal principio posto dall'art. 1102 c.c., è quello per cui si deve considerare preclusa in assenza di accordo l'utilizzazione unilaterale del marchio, poiché questa implica la facoltà tipica di vietarne ad altri la medesima utilizzazione, e priverebbe quindi i contitolari del diritto di esclusiva, anche ad essi spettante (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5281 del 22/04/2000 relativa all'invenzione).

Il principio è stato seguito anche dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione del Tribunale di Roma che ha statuito che *"In tema di comunione di diritti di proprietà industriale si deve considerare preclusa, in assenza di accordo, l'utilizzazione unilaterale del marchio, poiché questa implica la facoltà tipica di vietarne ad altri la medesima utilizzazione, e priverebbe quindi i contitolari del diritto di esclusiva, anche ad essi spettante"* (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 23/06/2022, n. 10166).

Quanto alla possibilità, nel caso di diritti di proprietà industriale in comunione, della concessione di una licenza e del consenso richiesto, si evidenzia che già l'art. 1103 c.c. circoscrive la possibilità di disposizione del diritto del comunista *"nei limiti della sua quota"*.

Recentemente, sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte che ha richiesto la necessaria unanimità per la concessione di una licenza d'uso a terzi in via esclusiva: *"In caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, e dunque rileva secondo il disposto dell'art. 1108, commi 1 e 3, c.c.; ove la licenza sia stata concessa in via esclusiva con l'accordo unanime dei titolari è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non è vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di negoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare ancora una volta con unanimità dei consensi"* (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2024, n. 10637).

Ne consegue dunque che la concessione in licenza da parte di alcuni solo tra i contitolari eredi non è ammissibile.

In applicazione dei principi sopra compendati, ritiene il Collegio che, qualora il segno sia usato in comunione tra vari soggetti e attesi i limiti di cui all'art. 1102 c.c., in difetto di scioglimento della comunione ciascun utilizzatore può usare il segno nei limiti della propria quota senza privare gli altri della medesima possibilità e senza privarli del diritto di esclusiva che invero spetta a tutti i contitolari.

5. Venendo alle domande svolte nell'odierno procedimento, osserva preliminarmente il Collegio che a fronte della deduzione di parte convenuta secondo cui si sarebbe ritirato dall'attività di pompe funebri, parte attrice non ha provato la sussistenza di una società irregolare condotta da né, a monte, lo svolgimento attuale da parte sua dell'attività in questione: inutile in tal senso la prova orale richiesta dagli attori, non ammessa perché vertente su circostanze generiche e dunque inidonee alla prova di alcunchè o irrilevanti.

L'utilizzo del nome da parte dei figli e e anche sul sito www.taffo.com non è indice inequivoco di uno svolgimento da parte sua dell'attività e non esclude dunque che tale utilizzo sia effettuato ad altri fini, come del resto avviene con l'uso del nome di da parte dei figli e nipoti del medesimo.

5.1 Passando alle altre domande svolte ed in particolare alla domanda di contraffazione proposta da parte attrice e a tutte quelle conseguenti, ritiene il Collegio che la stessa sia assorbita dall'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, relativamente alla registrazione in mala fede dei marchi recanti il segno TAFFO.

Va premesso che, posto come osservato l'utilizzo comune del segno TAFFO da tutti i contitolari (i figli di che lo hanno ereditato, insieme all'azienda, utilizzandolo in comune come marchio non registrato) nonché dai loro figli (nipoti di) con il loro consenso e con la loro tolleranza, in applicazione dei principi esposti in tema di comunione di marchio, anche non registrato, in difetto di scioglimento della comunione ciascun utilizzatore come già detto può usare il segno nei limiti della propria quota senza privare gli altri della medesima possibilità e senza privarli del diritto di esclusiva che invero spetta a tutti i contitolari. Inoltre, la concessione in licenza da parte di alcuni solo tra i contitolari eredi non è ammissibile.

Ne consegue, in primo luogo e procedendo in ordine cronologico, l'inefficacia dell'atto del 19/12/2007 con il quale , in qualità di amministratore della GAETANO TAFFO Snc,

concedeva in licenza a tempo indeterminato l'uso del segno TAFFO da usarsi come ditta, insegna, nome a dominio e marchio ai figli (doc. 16-bis del fascicolo di parte convenuta), in quanto la concessione della licenza su un marchio in comunione, come osservato, richiede l'unanimità dei contitolari.

In secondo luogo, proprio a causa dell'uso comune del segno da parte dei contitolari e dei loro figli per la medesima attività ne consegue che la registrazione dei marchi, italiano e comunitario da parte degli attori, è secondo il Collegio avvenuta in mala fede, secondo la previsione dell'art. 19, 2° comma, CPI.

Precisamente, nel 2012 la TAFFO srl (il cui amministratore unico è stato sempre) aveva registrato al n. 0001535674 il marchio figurativo italiano "*TAFFO funeral services e figura*", per contraddistinguere servizi appartenenti alla classe 45 della classificazione internazionale dei prodotti e servizi e, precisamente: "*servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali*". Il marchio era così descritto: "*marchio figurativo a colori la scritta taffo in carattere stampatello maiuscolo di colore nero con alla destra il disegno stilizzato di colore amaranto del colosseo e di un ospicchio di luna sotto questi la scritta funeral services in carattere stampatello maiuscolo di colore amaranto contornate sopra e sotto da due righe di colore nero*" (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).

Nel 2015 era registrato dagli attori il marchio comunitario "TAFFO" con il n. 013662119, per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 19 e 20, nonché servizi appartenenti alla classe 45 della classificazione di Nizza e, precisamente: "*Marmo; articoli in marmo; monumenti funerari non metallici; pietre funerarie non metalliche; tombe non metalliche; lastre tombali non metalliche; stele funerarie non metalliche; targhe funerarie non in metallo; cornici per tombe non metalliche; pietre tombali*" (classe 19), "*Bare ed urne funerarie; cofanetti funerari; guarnizioni per bare non metalliche*" (classe 20), "*Servizi funerari; servizi di pompe funebri; servizi di cremazione; servizi di sublimazione; servizi funebri per animali domestici accompagnati da cremazione*" (classe 45)" (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione).

Come noto, il divieto di registrazione in mala fede (art. 19, comma 2°, CPI) si deve riferire a quelle ipotesi di appropriazione consapevole del segno distintivo che non siano disciplinate da una specifica norma di legge.

In altri termini nell'interpretazione generale della norma è stato innanzitutto escluso che essa possa trovare applicazione in relazione ad ipotesi che già costituiscono impedimenti alla registrazione o cause di nullità del marchio sulla base di altre norme: si tratta dunque di una causa di nullità autonoma e diversa rispetto alle altre cause di nullità del marchio.

La malafede anzitutto, secondo la giurisprudenza, ricorre tutte le volte in cui vi è la consapevolezza di arrecare pregiudizio ad altri con la propria condotta e presuppone l'esistenza di una intenzione disonesta (Tribunale I grado UE sez. X, 06/07/2022, n.250): sussiste dunque la malafede quando per qualsiasi ragione un soggetto possa vantare su un segno delle aspettative legittime e un altro soggetto essendo a conoscenza di tali aspettative lo anticipi nella registrazione così da pregiudicare l'aspettativa di quest'ultimo o quando si abusi del rapporto di collaborazione o fiducia.

Recentemente, per differenziare l'ipotesi in esame da quella della nullità della registrazione per difetto di novità, la Suprema Corte ha specificato che *“In tema di proprietà industriale, la nullità per la registrazione del marchio in malafede ex art. 19 c.p.i., concernendo una condotta autonoma che presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, desumibile, in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare, si differenzia dalla nullità per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., che invece presuppone la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza di anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi”* (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/03/2024, n. 5866).

Nel caso di contitolarità di marchio qualora uno dei contitolari abbia registrato il marchio è stata esclusa la nullità nel caso in cui il registrante abbia preventivamente informato l'altro e gli abbia riconosciuto la titolarità dello stesso al 50% (cfr. Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 01/07/2020, n. 1638).

Nel caso di specie osserva il Collegio che a fronte di un uso comune del segno da parte dei contitolari e dei loro figli nella consapevolezza e con la tolleranza di tutti, la registrazione del segno a livello nazionale e comunitario ad opera della TAFFO S.r.l. e di

non può che considerarsi sorretto dalla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli altri membri della famiglia pregiudicando le loro aspettative.

Del resto, può osservarsi che:

- parte attrice non ha provato di avere preventivamente informato gli altri dell'intenzione di registrare il segno (e anzi a fronte della deduzione dei convenuti di non essere stati mai informati della registrazione del marchio, nulla ha replicato);
- il fatto che nella transazione del 2016 le parti abbiano regolamentato l'utilizzo del segno TAFFO, depone nel senso della non conoscenza da parte dei convenuti della avvenuta registrazione;
- né, e questo risulta *per tabulas*, il segno è stato registrato *pro quota* ma per l'intero, con l'intenzione dunque di escludere gli altri.

Va quindi dichiarata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 19, 2° comma, CPI, e 59.1, lett. b Rmue, la nullità dei marchi azionati da parte attrice.

In subordine, può comunque affermarsi che il Tribunale condivide le osservazioni già in precedenza svolte anche nella fase cautelare che ha preceduto l'odierno procedimento (nonché nei procedimenti cautelari svolti presso il Tribunale di L'Aquila), in ordine alla genericità della registrazione alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia c.d. "*IP Translator*" (C-307/10), che ha sancito la non azionabilità di marchi registrati in determinate classi di servizi (tra cui la classe 45 che qui interessa) se nella registrazione non sono stati individuati i servizi specifici per i quali si chiedeva protezione.

Sono assorbite le domande di contraffazione dei marchi e tutte quelle accessori e conseguenti, proposte da parte attrice.

5.2. Quanto alla domanda di concorrenza sleale svolta da parte attrice, la stessa va rigettata.

Essa, infatti, è stata proposta da parte attrice azionando i propri marchi registrati e sulla base di deduzioni inerenti la contraffazione degli stessi, deduzioni che il Collegio ha disatteso con la pronuncia di nullità degli stessi: tutte le condotte contestate si fondano infatti o sul dedotto illecito utilizzo di segni in contraffazione o sono comunque inquadrabili nella normale concorrenzialità da parte di imprese svolgenti la medesima attività (tali ad esempio l'utilizzo dei medesimi elementi distintivi, la promozione di campagne pubblicitarie fondate su una medesima ironica rappresentazione dell'esercizio dell'impresa di onoranze funebri e così via).

5.3. Infine, quanto alla domanda di concorrenza sleale avanzata dai convenuti, ritiene il Tribunale censurabile ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. come atto non conforme ai principi della correttezza professionale, l'atto consistente nella diffusione di cartelloni pubblicitari con i segni

della convenuta (rosone di Collemaggio) in cui si offrivano in vendita servizi funebri a prezzi (“a partire da € 10.000,00”) al di sopra di quello di mercato in relazione all’attività funeraria svolta.

Tale condotta, già oggetto di inibitoria da parte del Tribunale di L’Aquila, va censurata anche in questa sede determinando in capo alla convenuta un diritto al risarcimento che, alla luce della limitata portata temporale e della ridotta dimensione della stessa, va quantificato a parere del Tribunale nella somma di € 2.500,00 all’attualità.

La somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Considerato che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta in quanto liquidato, sulla somma complessiva riconosciuta alla parte convenuta spettano gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Gli altri episodi contestati quali atti emulativi di varia natura non assumono secondo il Tribunale una potenzialità offensiva tale da far sorgere il diritto al risarcimento del danno e vanno inquadrati nell’ambito dello svolgimento da parte di entrambi della medesima attività nella stessa zona territoriale e dunque in necessaria concorrenza.

6. Quanto alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.

L’ordinanza cautelare del Tribunale di Roma, resa in data 6 dicembre 2018 e non reclamata, ordinava alla resistente AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S. di *“l'immediata disabilitazione della numerazione telefonica ”* e fissava una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal quindicesimo giorno decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.

La penale si sostanzia in una misura accessoria al provvedimento di inibitoria, che obbliga il destinatario a pagare una somma di denaro per ogni giorno (o diversa unità di tempo) di ritardo nell’adempimento del provvedimento, oppure a versare una somma fissa per ogni singola violazione dell’obbligazione al beneficiario della suddetta somma che si identifica nel creditore.

Tenuto conto della necessità di garantire una ragionevole durata del processo ed al contempo di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale di tutte le parti coinvolte, l’obbligazione di pagamento della somma determinata per il ritardo nell’esecuzione della ordinanza è già attuale nel provvedimento che dispone l’inibitoria, non essendo neanche richiesto il passaggio in giudicato della stessa. In questo quadro, ai fini dell’obbligo di pagamento, è sufficiente che il provvedimento venga in esistenza: non si può addossare al creditore della

prestazione altro onere, se non quello di attivare l'azione esecutiva salva la facoltà del debitore di ottenere una statuizione a cognizione piena attraverso il rimedio dell'art. 615 c.p.c.

L'azione esecutiva, così attivata può essere naturalmente contrastata dall'intimato, sia con la dimostrazione dell'adempimento delle prestazioni configurate nella sentenza titolo esecutivo, sia con la prova di un obbligo di importo diverso da quello chiesto per effetto di un adempimento anticipato (cfr. Cass. civ. n. 613 del 17/01/2003).

Ne consegue l'inammissibilità di un'azione ordinaria volta all'accertamento della debenza della penale e alla sua quantificazione, trattandosi di questioni devolute alla sede esecutiva: osserva infatti il Collegio che prevedere a carico del creditore l'onere di instaurare un procedimento ordinario di cognizione al solo fine di accertare l'*an* ed il *quantum* della condanna alla c.d. penale svuoterebbe di contenuto e di portata precettiva la stessa condanna al pagamento della somma prevista in caso di violazione o ritardi nell'esecuzione del provvedimento, privandolo dell'efficacia deterrente nei confronti del soggetto passivo che deriva principalmente dalla immediata efficacia esecutiva della statuizione, a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima e da un ulteriore accertamento giudiziale della sua debenza.

Ritiene quindi il Collegio che attesa la natura di titolo esecutivo dell'ordinanza cautelare che ha disposto la penale, non sia ammissibile la domanda monitoria proposta dalla TAFFO s.r.l. essendo devolute alla fase esecutiva le questioni circa l'ammontare della penale e la sua commisurazione temporale in proporzione alla durata delle asserite violazioni.

Per questi motivi il decreto ingiuntivo va revocato.

La condanna alle spese dei procedimenti riuniti, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/14 dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta le domande proposte da

TAFFO S.R.L. E TAFFO GAETANO & FIGLI S.N.C.;

- accoglie le domande riconvenzionali proposte da AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. &

C. S.A.S., ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE e per l'effetto:

- dichiara la nullità, per registrazione in mala fede, del marchio figurativo italiano n. 0001535674 “*TAFFO funeral services e figura*” e del marchio comunitario n. 013662119 “*TAFFO*”;
- condanna TAFFO S.R.L. e TAFFO GAETANO & FIGLI S.N.C., in solido tra loro, al pagamento della somma pari ad € 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione come precisati in motivazione, in favore di AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S., ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;

- accoglie l’opposizione proposta dall’AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S. e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 24994/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 dicembre 2019;

- condanna TAFFO S.R.L. e TAFFO GAETANO & FIGLI S.N.C., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da AGENZIA FUNEBRE TAFFO DI TAFFO G. & C. S.A.S., ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE che liquida in complessivi € 22.457,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

Dispone la trasmissione della presente sentenza all’UIBM e all’EUIPO.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Stefania Garrisi

Il Presidente

dott. Alfredo Landi