



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Claudio Marangoni Presidente rel.

Dott.ssa Alessandra Dal Moro Giudice

Dott. Pierluigi Perrotti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **36831/2013 R.G.** promossa da:

UHU BOSTIK s.p.a., (C.F. 10691530157), domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MONDINI GIORGIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. BONELLI GIACOMO (BNLGCM56R21F205O) VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO; GHIRETTI FABIO (GHRFBA69M07F205N) VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO;

ATTRICE

contro:

HENKEL CORPORATION, (C.F. 08607450155), domiciliato in Via Verdi, 2 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv. PALOMBELLA IDA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ZIMMITTI SEBASTIANO (ZMMSST68C22C351V) VIA VERDI 2 MILANO;

CONVENUTA

Oggetto: Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre ipotesi

Conclusioni delle parti:

- per parte attrice: "IN VIA PRELIMINARE:

- disporre ex art. 104, co. 2 CPC la separazione tra il giudizio vertente sul marchio denominativo "SUPERGLUE" depositato da Henkel Corporation in data 10 dicembre 1981 e da ultimo rinnovato in data 7 febbraio 2011 con il n. 1416522 e quello vertente sul marchio denominativo "SUPER GLUE" di cui alla domanda n. MI2012C007677 depositata da Henkel Corporation in data 30 luglio 2012,

NEL MERITO:

In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità del marchio denominativo "SUPERGLUE" depositato da Henkel Corporation in data 10 dicembre 1981 e da ultimo rinnovato in data 7 febbraio 2011 con il n. 1416522, per carenza di capacità distintiva;

- accertare e dichiarare la nullità del marchio denominativo "SUPER GLUE" che, nelle more del giudizio, dovesse essere concesso in accoglimento della domanda n. MI2012C007677 depositata da Henkel Corporation in data 30 luglio 2012, per carenza di capacità distintiva e perché registrato in contrasto con le norme in tema di decadenza per non uso e, dunque, anche in malafede.

In subordine:

- accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio denominativo "SUPERGLUE" depositato da Henkel Corporation in data 10 dicembre 1981 e da ultimo rinnovato in data 7 febbraio 2011 con il n. 1416522.



IN VIA ISTRUTTORIA

- ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che l'esemplare di Super Glue marca "Movi" che mi si rammostra (cfr. doc. 91) è stato da me acquistato in data 13 dicembre 2013 presso il negozio di articoli per la calzoleria Tutto Per La Scarpa;

2) Vero che l'esemplare di Super Glue marca "Mantua" che mi si rammostra (cfr. doc. 92) è stato da me acquistato in data 13 dicembre 2013 presso il negozio di modellismo Modeltecnica;

3) Vero che l'esemplare di Super Glue marca "Henco" che mi si rammostra (cfr. doc. 93) è stato da me acquistato in data 12 dicembre 2013 presso il negozio di articoli per la casa International Store;

Si indica quale teste, su tutti i capitoli formulati, il Dott. Matteo Cauteruccio c/o Studio Legale Mondini Rusconi, Via Visconti di Modrone n. 2.

- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensive di IVA, CPA e 12,5% rimborso forfettario."

- per parte convenuta: "- in via principale, nel merito:

respingere integralmente le domande di parte attrice, in quanto infondate

e non provate.

- in ogni caso:

con vittoria di spese, competenze e onorari."

Motivi di fatto e di diritto

1. Uhu Bostik S.p.a. ed Henkel Corporation sono due società chimiche, operanti nel settore degli adesivi.

A seguito della consultazione del registro dell'UIBM, Uhu Bostik è venuta a conoscenza della titolarità in capo ad Henkel – una delle sue principali concorrenti – dei marchi nazionali "SUPERGLUE" n.

1416522, depositato in data 10.12.1981 e da ultimo rinnovato il 7.2.2011, per adesivi di cui alla classe



merceologica 1 e “SUPER GLUE”, la cui domanda di registrazione, depositata in data 30.7.2012 con il n. MI2012C007677, per adesivi di cui alle classi 1 e 16, è stata oggetto di opposizione.

Uhu Bostik ha ritenuto che dalla registrazione di tali marchi potesse emergere la volontà della concorrente di esigere il monopolio su un termine comune nel settore merceologico di appartenenza e pertanto ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale lamentando, in via principale, la nullità del marchio Superglue – nonché del secondo marchio Super Glue che eventualmente fosse stato rilasciato nelle more del giudizio – per carenza di capacità distintiva ex art. 13 C.p.i.

La parte attrice ha infatti rilevato che il termine *super glue* è in realtà il comune nome commerciale di un particolare tipo di adesivo a base cianoacrilica, come dimostrato dalla presenza sul mercato di numerosi prodotti recanti tale indicazione, commercializzati da diverse aziende.

L’assenza di distintività del marchio in oggetto deriva altresì dalla circostanza che lo stesso è costituito dall’accostamento di due termini inglesi (l’aggettivo “*super*” ed il sostantivo “*glue*”, colla) che si limitano a descrivere il prodotto, ovvero una colla dalle particolari capacità adesive.

In subordine, Uhu Bostik ha chiesto l’accertamento dell’avvenuta decadenza del marchio Superglue per non uso quinquennale, ai sensi dell’art. 24 comma 1 C.p.i.

In merito a tale doglianza, l’attrice ha evidenziato la mancanza sul mercato italiano di prodotti riferibili ad Henkel e recanti la denominazione Superglue, rilevando che in Italia la società convenuta commercializza la colla cianoacrilica con la denominazione “Attack” o “Super Attack”.

Henkel si è costituita in giudizio chiedendo l’integrale rigetto delle domande attoree.

In merito alla asserita nullità del marchio, la parte convenuta ha rilevato che il carattere descrittivo del termine Superglue può essere ravvisato unicamente con riferimento al mercato estero e non a quello italiano, in quanto la scarsa conoscenza della lingua inglese da parte del consumatore medio italiano non ne consente un’immediata associazione al prodotto a cui si riferisce.



Henkel ha inoltre negato l'intervenuta decadenza, allegando elementi dimostrativi dell'uso del marchio Superglue nell'ultimo quinquennio anche sul mercato italiano.

2. Nelle more del giudizio, Uhu Bostik ha lanciato sul mercato una nuova colla universale, denominata anch'essa "Super Glue". Conseguentemente, Henkel ha proposto ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo l'inibitoria nei confronti di Uhu Bostik all'utilizzo dei termini "Super Glue" o "Superglue" per l'identificazione e la commercializzazione di qualsiasi prodotto collante nel territorio italiano, nonché il ritiro dal commercio degli esemplari di prodotto recanti tale denominazione ed il sequestro – anche presso terzi – dei prodotti, del materiale pubblicitario ad essi relativo e della documentazione contabile, con imposizione di penale e pubblicazione del provvedimento.

Con ordinanza del 9.5.2014 il giudice designato ha ritenuto insussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* – rilevando che il termine Superglue è utilizzato sul mercato per indicare qualsiasi collante dotato di potere adesivo superiore alla media – e del *periculum in mora* – atteso che sul mercato italiano sono presenti da anni prodotti di altre aziende recanti la predetta denominazione – e pertanto ha rigettato il ricorso proposto da Henkel.

Su istanza delle parti, sono stati disposti numerosi rinvii delle udienze, in attesa della definizione della procedura di opposizione alla registrazione del marchio Super Glue.

Da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno dato atto della pendenza dei termini per proporre ricorso in Cassazione avverso la decisione della Divisione ricorsi dell'UIBM e hanno pertanto chiesto che si procedesse alla separazione delle domande fondate sul marchio – "SUPERGLUE" n. 1416522 e sul successivo marchio "SUPER GLUE" di cui alla domanda n. MI2012C007677.

2. In via preliminare, per esigenze di celerità processuale, il Collegio ritiene che possa disporsi la separazione tra i giudizi relativi ai due marchi riferibili ad Henkel, tenuto conto del disposto del primo comma dell'art. 120 c.p.i.



In effetti, mentre il giudizio relativo al marchio “SUPERGLUE” n. 1416522 risulta maturo per la decisione, altrettanto non può dirsi per le domande relative al marchio “SUPER GLUE”, di cui alla domanda n. MI2012C007677, dal momento che la procedura di opposizione alla registrazione non risulta ancora definita.

3. Quanto al merito, a parere del Collegio non può essere accolta la domanda di nullità del marchio SUPERGLUE per carenza di distintività, ex art. 13 C.p.i.

Affinché il marchio possa essere ritenuto nullo, è infatti necessario che l’assenza del carattere distintivo sussista all’epoca della registrazione dello stesso.

In particolare, il marchio oggetto di causa risulta registrato dal 1981 (domanda di registrazione depositata in data 10.12.1981 e accolta in data 17.01.1986), pertanto la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 13 C.p.i. deve essere verificata con riferimento a tale momento.

Nel caso di specie, le numerose produzioni documentali allegare dalla parte attrice prendono in considerazione il contesto commerciale attuale e non appaiono quindi idonee a dimostrare la carenza di distintività *ab origine*, considerando altresì l’ampio lasso di tempo decorso dal momento della registrazione all’instaurazione della causa di merito.

Nello specifico, l’attrice ha fondato la domanda di nullità sulla presenza attuale nel mercato italiano di numerosi collanti a base cianoacrilica, commercializzati da diverse aziende concorrenti. Inoltre, ha rilevato come la conoscenza della lingua inglese sia ormai diffusa tra la popolazione, al punto che il consumatore medio possa agevolmente cogliere il significato del termine *super glue*. Infine, ha evidenziato che, nel linguaggio corrente dei destinatari finali del prodotto, le colle a base cianoacrilica vengono identificate con la denominazione inglese *super glue*.

Orbene, tali elementi probatori – rilevanti per l’eventuale valutazione in merito alla distintività di un marchio di recente registrazione – nulla provano circa la portata distintiva che il marchio oggetto di causa aveva sul territorio nazionale al momento del deposito della domanda di registrazione, ovvero nel



lontano 1981. Ciò a maggior ragione in considerazione della rapida evoluzione del mercato, nonché della notevole diffusione della lingua inglese negli ultimi decenni.

In conclusione, non pare che la parte attrice abbia ottemperato all'onere della prova su di essa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità del marchio Superglue – al di là di ogni possibile valutazione della successiva perdita di capacità distintiva connessa alla diffusa (ed attuale) utilizzazione della denominazione quale termine generico delle colle cianoacriliche, non oggetto di specifica domanda - e pertanto la domanda proposta in via principale non può essere accolta.

4. Il Collegio ritiene invece fondata la domanda di decadenza per non uso quinquennale ex art. 24 C.p.i., proposta da Uhu Bostik in via subordinata.

In primo luogo, occorre rilevare che dalle allegazioni prodotte dalla parte attrice emerge l'assenza nel catalogo italiano Henkel di qualsivoglia prodotto recante il marchio Superglue o Super Glue, mentre dallo stesso si evince che in Italia la società commercializza la gamma di adesivi a base cianoacrilica con la diversa dicitura “Attack” o “Super Attack”.

Va poi dato atto che anche la ricerca effettuata nella versione *online* del catalogo italiano della società convenuta (“*portalehenkel.it*”) non consente di individuare alcun articolo recante il marchio oggetto di causa.

Dal momento che per l'attore in decadenza appare estremamente difficoltoso fornire la prova storica negativa del mancato uso del marchio, in ragione della sua estraneità all'organizzazione dell'impresa titolare dello stesso, l'art. 121 comma 1 del C.p.i. ne autorizza la prova mediante presunzioni semplici, anche in considerazione della possibilità per il titolare della privativa di contestare il valore presuntivo degli elementi allegati dalla controparte.

In particolare, occorre sottolineare che la giurisprudenza e la dottrina annoverano l'assenza del marchio nel catalogo dell'impresa titolare tra gli elementi idonei a fondare una presunzione semplice di non uso.



D'altra parte, la documentazione allegata dalla convenuta non pare idonea a comprovare un fatto impeditivo della decadenza del marchio.

A dimostrazione della presenza di adesivi Superglue sul mercato italiano e quindi dell'utilizzo continuativo del marchio in oggetto fin dal 2008, Henkel ha prodotto fatture di acquisto del prodotto tramite due distributori, prova d'acquisto presso un negozio italiano nonché copie delle pagine web di diversi *marketplace* ove lo stesso è reperibile.

Ad avviso del Collegio, la documentazione offerta non si riferisce però a prodotti destinati al mercato italiano bensì a prodotti di importazione parallela, originariamente rivolti al mercato inglese o francese, come si evince dalla dicitura in lingua straniera presente sulle confezioni dei campioni fotografati. Per quanto concerne poi le fatture allegate agli atti, si sottolinea che le stesse sono redatte in lingua francese e quindi evidentemente relative a prodotti destinati in origine al quel mercato.

La convenuta ha poi prodotto copie dei cataloghi di alcune società distributrici (Rajapack, Manutan e Farnell), nei quali gli adesivi a base cianoacrilica commercializzati da Henkel sono presentati con la dicitura Superglue.

Orbene, posto che anche in questo caso risulta che le etichette degli articoli pubblicizzati siano redatte in francese e inglese, si tratta di prodotti commercializzati da un soggetto terzo, originariamente destinati al mercato estero e in ogni caso rappresentanti una parte quantitativamente del tutto trascurabile del mercato.

È quindi evidente che la convenuta Henkel, pur essendo la società titolare del marchio e pertanto agevolata sulla base del principio di *vicinitas* della prova, non è stata in grado di produrre in giudizio neppure un campione di prodotto con denominazione Superglue recante etichetta in lingua italiana, non riuscendo quindi a contestare in modo convincente la presunzione di non uso introdotta in giudizio dall'attrice.



La convenuta ha invece fatto ricorso ad elementi marginali, attestanti al più una presenza sul mercato italiano di prodotti derivanti da importazione parallela, non dimostrativi di un uso effettivo del marchio Superglue, bensì di un utilizzo meramente simbolico e sporadico e perciò non idoneo ad evitare la decadenza per non uso.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene quindi accertata la decadenza per non uso quinquennale del marchio Superglue ai sensi degli art. 24 e 26 lett. c) C.p.i.

5. L'esito della causa – che ha visto soccombente parte attrice sulla domanda principale di nullità – giustifica l'accollo parziale delle spese di causa a parte convenuta in relazione all'accoglimento della domanda di decadenza per non uso con compensazione delle stesse nella misura di 1/3, così come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:

- 1) dispone la separazione delle domande svolte dall'attrice UHU BOSTIK s.p.a. nei confronti della convenuta HENKEL CORPORATION in relazione alla declaratoria di nullità della domanda di registrazione del segno "SUPER GLUE", depositata in data 30.7.2012 con il n. MI2012C007677 per adesivi di cui alle classi 1 e 16, con formazione di autonomo fascicolo processuale previa nuova iscrizione a ruolo;
- 2) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte attrice dichiara la decadenza per non uso del marchio nazionale "SUPERGLUE" n. 1416522 di titolarità di HENKEL CORPORATION;
- 3) rigetta le altre domande avanzate da parte attrice;
- 4) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione di copia della presente sentenza all'UIBM;
- 5) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite previa parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/3, che si liquidano – già operata detta compensazione - in complessivi € 14.600,00 (di cui € 600,00 per spese, € 14.000,00 per compensi), oltre rimborso spese generali ed oneri



di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 aprile 2017.

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

