



**Spett.le
Tribunale di Pisa
Sez. Fallimenti
Giudice Delegato Dott. Marco Zinna**

**Gent.mo Dott.
Antonio Maltomini
in qualità di Curatore del Fallimento
Toncelli Srl**

**Gent.mo Dott.
Luca Bartali
in qualità di Curatore del Fallimento
Toncelli Cucine Srl**

Pisa, 12 Luglio 2023

Re: Fallimento Toncelli Srl – Fallimento Toncelli Cucine Srl – Marchio TONCELLI - Relazione
your ref.: ---

Our Ref: L50/0110IT

Su istanza del Curatore del Fallimento Toncelli Srl, Dott. Antonio Maltomini, nella procedura n. R.F. n. 34/2022, e su istanza del Curatore del Fallimento Toncelli Cucine S.r.l., Dott. Luca Bartali nella procedura R.F. 57/2020, il Giudice Delegato Dott. Marco Zinna, in data 3/4/2023 e 4/5/2023 autorizzava gli stessi al conferimento di un incarico allo studio professionale [REDACTED] per accertare la titolarità del marchio TONCELLI per i prodotti e servizi legati al settore “cucine”.

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Celestino è consulente in Proprietà Industriale iscritto all’Ordine dei Consulenti in proprietà Industriale con numero [REDACTED] ai sensi dell’art. 201 co. 4 del Codice della Proprietà Industriale.

La sottoscritta Avv. Maria Rosa Di Maso appartiene all’Ordine degli Avvocati di Pisa ed esercita in modo continuativo l’attività professionale con particolare attenzione al settore della Proprietà Industriale.

1. RICERCA DI ESISTENZA DI REGISTRAZIONI DEL MARCHIO TONCELLI

I sottoscritti, come da mandato, hanno svolto una ricerca su banche dati ufficiali, quali quella gestita dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, per verificare l’esistenza di registrazioni/domande di registrazione del marchio TONCELLI, da solo o in unione con altre parole e/o segni grafici.

Come richiesto, la ricerca è stata svolta nelle seguenti Classi secondo la Classificazione di Nizza:

- Classe 20: elementi componibili per cucine;
- Classe 35: servizi di vendita di cucine;
- Classe 37: installazione di cucine; riparazione cucine; manutenzione cucine;
- Classe 42: progettazione di cucine.

La ricerca si è svolta in due fasi:

- 1) In una prima fase, la ricerca è stata effettuata a livello mondiale sul marchio TONCELLI senza indicazione di nome del titolare;
- 2) In una seconda fase, la ricerca ha previsto tra i filtri, separatamente, sia Toncelli Cucine Srl (ora Fallimento Toncelli Cucine Srl), sia Toncelli Srl (ora Fallimento Toncelli Srl), a livello mondiale.

Dalle ricerche effettuate è emerso che:

- a) Toncelli Cucine Spa (ora Toncelli Cucine Srl, a far data dal 12/6/2014, come da Visura storica) era titolare di tre registrazioni di marchio TONCELLI ed in particolare:

- 1) registrazione italiana n. [redacted] del marchio [redacted] nella classe 20, con domanda del 17/8/2011, presumibilmente decaduta per mancato rinnovo decennale il 17/8/2021;
- 2) registrazione europea n. [redacted] del marchio “ [redacted] ” nella classe 20, con domanda del 12/07/2005, decaduta per mancato rinnovo decennale il 12/7/2015;
- 3) registrazione in Cina [redacted], presumibilmente decaduta per mancato rinnovo decennale il 23/11/2020.

Nelle registrazioni 1) e 3) si utilizza la dizione “presumibilmente decaduta” in quanto gli Uffici Marchi nazionali non indicano l’avvenuta rinnovazione del marchio, facendo quindi ritenere le registrazioni decadute, salvo prova contraria.

- b) Toncelli Srl è titolare della registrazione europea n. 018308721 del marchio “ **TONCELLI** ” nelle classi 20, 35 e 37, tutt’ora valida fino al 16/9/2030.

Come si nota, i marchi rinvenuti sono costituiti da una parte verbale, il cui “cuore” è rappresentato dalla parola “TONCELLI”, e da una parte grafica.

Sono state altresì rinvenute altre registrazioni del marchio TONCELLI non ascrivibili a Toncelli Cucine Spa o Srl e Toncelli Srl e sono le seguenti:

- [redacted]

- registrazione europea [REDACTED]

;

- [REDACTED]

Pertanto, da quanto emerso, attualmente, l'unica registrazione valida tra quelle di titolarità Toncelli Cucine Srl o Toncelli Cucine Spa e Toncelli Srl è la registrazione europea n. 018308721 del marchio "TONCELLI" nelle classi 20, 35 e 37, tutt'ora valida fino al 16/9/2030, a nome Toncelli Srl.

2. IL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA del 18/10/2017

Con Atto n. [REDACTED] del 18 Ottobre 2017, Toncelli Cucine Srl concedeva in affitto l'Azienda a Toncelli Srl, alle condizioni previste nell'atto stesso. Tra i beni componenti l'Azienda e concessi in affitto alla affittuaria rientrano anche i beni immateriali, tra cui marchi registrati e non, brevetti, insegne, logo, siti internet, ecc.

In base all'art. 13 del Contratto, la Toncelli Srl si impegnava a usare la diligenza del buon padre di famiglia nella gestione dell'Azienda, impegnandosi a restituirla alla cessazione del contratto in un buono stato.

Conseguentemente, anche per la gestione dei beni immateriali, tra cui i marchi, la Toncelli Srl ha dovuto usare la diligenza del buon padre di famiglia, dovendo mantenere validi i diritti sui marchi, registrati e non.

Tra i marchi registrati, alla data della sottoscrizione del contratto di Affitto di Azienda (18/10/2017) erano ancora in vita:

[REDACTED]

Dette registrazioni non sono state rinnovate né da parte del titolare Toncelli Cucine Srl né da parte dell'affittuario Toncelli Srl, con conseguente perdita di diritti di privativa su di esse.

Tuttavia, la registrazione europea richiesta da Toncelli Srl n. 018308721 del marchio "**TONCELLI**" nelle classi 20, 35 e 37 ha permesso il mantenimento in vita dei diritti connessi al marchio verbale "TONCELLI" non solo in Italia, ma in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea (27 in totale), di fatto estendendo i diritti connessi e potenziandoli.

Resta inteso che, in base a quanto risulta attualmente, la titolarità della registrazione è a nome soltanto di Toncelli Srl e non anche di Toncelli Cucine Srl, permettendo in tal modo lo sfruttamento economico dei diritti di privativa alla sola Toncelli Srl.

Evidentemente, l'attuale situazione giuridica penalizza la Toncelli Cucine Srl, la quale, dopo aver creato il marchio "TONCELLI" (come già detto, da ritenersi il "cuore" del marchio), averlo usato per numerosi anni e averlo portato al successo, non è al momento di alcun diritto di privativa sulla registrazione europea.

Un correttore di detto disequilibrio è rappresentato dall'istituto della cessione parziale, in percentuale da concordare, oppure totale dei diritti sulla registrazione europea da Toncelli Srl a Toncelli Cucine Srl.

Ad avviso dei sottoscritti, una cessione parziale dei diritti di privativa nella misura del 45% attribuita a Toncelli Srl e del 55% a Toncelli Cucine Srl potrebbe risultare soddisfacente per entrambe le Parti, in vista di una eventuale vendita del marchio, da solo o in unione all'azienda Toncelli Cucine Srl.

Quanto alla valutazione economica dell'operazione, si lascia la stima ai Curatori dei Fallimenti, in possesso di tutti i dati necessari (fatturati, vendite, costi relativi al marchio, anche di pubblicità, ecc.).

Si suggerisce, altresì, la trascrizione presso l'EUIPO (dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) dell'atto di cessione eventualmente sottoscritto dalle Parti, in modo da rendere edotti i terzi dell'avvenuto parziale passaggio di proprietà della registrazione.

Resta inteso che nell'ipotesi della cessione parziale, trattandosi di bene immateriale caduto in comunione, la gestione del marchio seguirà le norme relative all'istituto della Comunione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1100 e ss. codice civile.

Interesse primario delle Parti deve essere il mantenimento in vita dei diritti sul marchio, attraverso il suo uso, diretto o indiretto (ad esempio attraverso la concessione di contratti di licenza), in Italia e in Europa, in modo non locale e continuato, al fine di evitare che la registrazione possa essere dichiarata decaduta per non uso ai sensi dell'art. 24 del Codice della Proprietà Industriale.

3. LA PROPOSTA DI ACQUISTO DELL'AZIENDA DEL 6/8/2021

In base ai documenti forniti dalle Parti, emerge l'interesse formulato da [REDACTED] di acquistare l'azienda già in affitto in base al Contratto del [REDACTED]. L'interesse ad acquistare riguarda anche i marchi, registrati e non sopra identificati. Si precisa che, al momento, i marchi sopra indicati e di titolarità Toncelli Cucine Srl sarebbero da ritenersi marchi di fatto, non essendo più tutelati da apposite registrazioni, se dovessero sussistere i requisiti di legge di continuità dell'uso non meramente locale.

Non risulta ai sottoscritti che tale proposta sia stata accettata da [REDACTED].

4. ESISTENZA DI ALTRI MARCHI "TONCELLI" registrati da soggetti terzi.

Come evidenziato, nell'anno 2022 sono state depositate due domande di registrazione contenenti la parte verbale "TONCELLI" nel settore cucine.

In particolare, si fa riferimento a:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Se queste registrazioni non sono state autorizzate da Toncelli Cucine Srl o da Toncelli Srl, potrebbe crearsi un problema di contraffazione con il marchio "TONCELLI" di proprietà Toncelli Cucine Srl e Toncelli Srl, con conseguenziale eventuale indebolimento e perdita di valore economico del marchio "TONCELLI" per il rischio di confusione che potrebbe verificarsi tra i consumatori-potenziali clienti.

Un approfondimento su questo aspetto, per valutare l'opportunità di diffidare i titolari di dette registrazioni dall'uso dei marchi da loro registrati, è fortemente consigliato.

I sottoscritti suggeriscono, una volta completata la procedura di cessione delle quote di titolarità della registrazione europea, di diffidare sia [REDACTED] ad utilizzare la parola “TONCELLI” in funzione di marchio e a ritirare le registrazioni sopra indicate, pena il ricorso all’autorità giudiziaria per l’ottenimento del risarcimento del danno e dell’annullamento delle registrazioni stesse.

5. CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra indicato, allo stato, l’unica registrazione valida del marchio “TONCELLI” è quella europea n. 018308721 del marchio “**TONCELLI**” nelle classi 20, 35 e 37 a nome Toncelli Srl, che consente a quest’ultima la tutela del marchio in Italia e in Unione Europea nel settore “cucine”.

Un’azione congiunta di Toncelli Cucine Srl e Toncelli Srl contro [REDACTED] sarebbe auspicabile per rafforzare il marchio “TONCELLI” e per evitare rischi di confusione tra i clienti.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

In fede

MRDM/gf.

AGENZIA BREVETTI & MARCHI

Avv. Maria Rosa DIMASO
[REDACTED]

Ing. Marco CELESTINO
[REDACTED]

Allegati:

- 1) Visura storica di Toncelli Cucine Srl;
- 2) Risultati ricerca marchio TONCELLI nelle 20, 35, 37 e [REDACTED];
- 3) Risultati ricerca marchio TONCELLI a nome Toncelli Cucine;
- 4) Risultati ricerca marchio TONCELLI a nome Toncelli Srl;
- 5) Copia del Contratto di affitto di azienda;
- 6) Copia della Proposta di acquisto di azienda;
- 7) Visura della registrazione del marchio [REDACTED];
- 8) Visura della registrazione del marchio [REDACTED]