

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
SENTENZA

n. 682/2016 pubbl. il 19/04/2016

(Giudice relatore: dott. Alessandro Di Tano)

nella causa civile in I grado iscritta al Nr. 3689 del Ruolo Generale dell'anno 2013 e trattenuta in decisione alla udienza del 12.01.2016, promossa da:

R. S.r.l. e R. S.r.l., entrambi con sede in R., alla Via P. nr. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico Sig. B.R., entrambi elettivamente domiciliate in Ancona, alla Via San Martino nr. 23, presso lo studio dell'Avv. P. F., che le rappresenta e difende nel presente giudizio con l'Avv. F. C., come da procura alle liti in atti.

- parte attrice -

CONTRO

N.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Piazza Stamira nr. 10, presso lo studio dell'Avv. P. G., che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti.

- parte convenuta -

OGGETTO: Marchio - Nullità.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Si premette in fatto che:

- con atto di citazione depositato in data 8.07.2013, ritualmente notificato, la R. S.r.l. e la R. S.r.l., entrambi con sede in R., alla Via P. nr. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico Sig. B.R., convenivano in giudizio la N.F. S.r.l., chiedendo (per tutte le ragioni ivi meglio esposte) di accertare e dichiarare la nullità del marchio "Riccione Passione Piada" registrato dalla controparte e di disporre la cancellazione del medesimo dal registro dei marchi. Con vittoria delle spese di lite;

- con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2013 si costituiva in giudizio la N.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale chiedeva il rigetto delle domande avverse in quanto infondate (per tutte le ragioni ivi meglio esposte). Con vittoria delle spese di lite;

- acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata la trattazione del procedimento da parte del precedente Giudice Istruttore (diversa persona fisica dallo scrivente) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.01.2016, all'esito della quale lo scrivente (subentrato al precedente Magistrato) tratteneva la medesima in decisione con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. La parte attrice ritiene che il marchio della controparte sia nullo ex artt. 12 lett. b) e 25 C.P.I., in quanto privo del requisito della novità e idoneo a determinare un rischio di confusione ed associazione per il pubblico dei consumatori.

Le argomentazioni della parte attrice non sono condivisibili, in quanto:

- ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. b) del Codice della Proprietà Industriale "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda ... siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni ...";

- con riferimento ai criteri di valutazione della confondibilità, la Giurisprudenza prevalente ritiene che il Giudice debba procedere all'esame comparativo dei marchi in conflitto in via unitaria e sintetica, attraverso un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti dotati di potenzialità evocative nella memoria dei consumatori, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato e non, al contrario, in via analitica (attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento). Ciò in quanto il marchio viene percepito dall'osservatore medio nella sua figurazione complessiva e d'insieme e non già nei suoi particolari;

- ne deriva che rischio di confusione debba essere oggetto di una valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti della vicenda concreta, fondata sull'impressione generale prodotta dai marchi, in considerazione degli elementi dominanti e distintivi dei medesimi (cfr. sul punto, Corte di Giustizia C-251/95, e Trib. Torino 7.03.2005);

- orbene, con riferimento al caso di specie, dal confronto dei due marchi oggetto di causa non si rinviene un rischio di confusione o di associazione per il pubblico dei consumatori del prodotto. Ed infatti, dalla stessa prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (ripresa anche negli atti processuali conclusivi), emerge una profonda differenza tra segni distintivi: quello di parte attrice è costituito da un logo recante una spiga di grano stilizzata e la dicitura "Riccionepiadina" (con il toponimo "R." ed il termine "piadina" uniti tra loro), mentre, invece, il marchio di parte convenuta ha ad oggetto il nome "Riccione Passione Piada" scritto in normali caratteri di stampa, costituito da tre termini distinti e senza alcun logo (cfr. atti e documenti di causa); il primo, quindi, è un marchio cd. complesso composto da elementi denominativi e figurativi, il secondo, invece, è composto da parti soltanto denominative, tutte sufficientemente differenziate;

- in definitiva, i due marchi - presi nel loro complesso e tenuto conto delle loro caratteristiche individualizzanti ed attrattive - non appaiono idonei a provocare nella mente del consumatore né un'impressione di somiglianza, né una confusione cd. "in senso stretto" (ricorrente nell'ipotesi nella quale il consumatore è indotto a ritenere che i marchi in conflitto appartengano alla stessa impresa), né, infine, una confusione cd. "in senso lato" (ipotesi nella quale viene ricondotta l'associazione, ricorrente quando il consumatore, nonostante sia consapevole del fatto che i marchi appartengano a imprese diverse, così come i prodotti/servizi offerti, è comunque indotto a ritenere che tra le stesse sussistano dei legami).

3. La parte attrice sostiene che il marchio della convenuta sia nullo, altresì, perché idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica del prodotto commercializzato (cfr. atto di citazione: "Quindi il marchio della convenuta è nullo anche ex art 14.1.B e art. 25.1.B c.p.i., considerata la portata decettiva della privativa richiesta, che avendo la titolare sede a Loreto, non ha ragione di accreditarsi con un marchio evocante una specialità tipica della Romagna. Infatti, l'apposizione del marchio Riccione Passione Piada su un prodotto tipico della Riviera Romagnola non può non indurre l'utente a ritenere che il prodotto provenga o, comunque, sia collegato alla Riviera Romagnola").

Ai sensi dell'art. 14 C.P.I. "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa ... i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi ...". Il diritto dei marchi, infatti, ha come obiettivo il corretto assolvimento delle funzioni del segno nell'interesse dei consumatori e del mercato.

Va precisato sin da subito che l'inganno a cui si riferisce l'art. 14 non va interpretato come sinonimo di confusione (nel duplice senso anzidetto) e, quindi, può ben sussistere il primo anche se, come nella specie, la ricorrenza di quest'ultima deve essere esclusa; per il Legislatore, infatti, l'inganno postula l'idoneità del segno distintivo ad indurre in errore il pubblico in ordine alla provenienza geografica (ovvero alla natura o alla qualità) di prodotti o servizi.

Orbene, è legittimo adottare, quale parametro per la valutazione da compiere in ordine alla ingannevolezza del marchio, non già il vero ed effettivo consumatore medio, bensì una tipologia culturale astratta (e non statistica) nella quale si sostanzia tale categoria e che costituisce frutto di un'operazione squisitamente giudiziale che individua a priori il grado di intelligenza, prudenza ed informazione che si deve attribuire ad un consumatore (e pretendere da un consumatore) per valutare la decettività. E' legittimo individuare il consumatore medio del prodotto, per la valutazione da compiere in ordine alla decettività del marchio, nella sfera dei destinatari del prodotto medesimo, i quali, ancorché non particolarmente sofisticati, siano tuttavia in grado di conoscere le qualità distintive del prodotto stesso e di percepire la differenza che intercorre con un diverso prodotto che trae dal toponimo costituente il marchio la forma della sua eccellenza qualitativa, di guisa che non si lascia ingannare dall'uso del toponimo per individuare erroneamente la qualità del prodotto contraddistinto dal marchio come equivalente alla qualità del diverso prodotto esso pure contraddistinto con lo stesso toponimo (cfr. Cass. Sez. I, Sent. nr. 6080/2004, per la quale, ai fini della decettività del marchio, è necessario accertare se il marchio sia di natura tale da trarre in inganno, inducendoli in errore, i consumatori interessati, dovendo, a questo riguardo, fare riferimento, non già ad una ristretta cerchia elitaria né ad un modello di consumatore del tutto sprovveduto e marginale, bensì alle capacità critiche del consumatore medio - secondo una tipologia culturale astratta e non statistica - che si identifica nel destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza).

Ciò posto, non v'è dubbio che l'impiego del toponimo "R." nel marchio della convenuta sia idoneo ad indurre in errore il pubblico dei consumatori in ordine alla provenienza geografica del prodotto (piadina).

La N.F., infatti, sostiene di realizzare e commercializzare un prodotto sostanzialmente diverso dalla piadina romagnola (cfr., al riguardo, pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta: "Peraltro, va rilevato che la N.F., oltre a non menzionare, né sul proprio marchio, né sulle confezioni dei prodotti contraddistinti da questo marchio, l'aggettivo "romagnola", che è quello che contraddistingue il prodotto oggi tutelato anche dall'IGP, utilizza per la realizzazione delle proprie piade anche un procedimento che è diverso da quello della piadina romagnola: infatti, come si evince sia dalle confezioni dei prodotti a marchio "Riccione Passione Piada", che dalle indicazioni contenute nel sito della N.F., la piadina prodotta dalla odierna Convenuta è una piadina sfogliata, simile a quella prodotta sempre nelle Marche nella zona di Urbino, che ha quindi un procedimento diverso dalla piadina romagnola"; si veda, altresì, pag. 7 della comparsa conclusionale depositata dalla parte convenuta: "A questo riguardo, occorre rilevare che il procedimento a cui la N.F. ricorre per la produzione delle proprie piadine è diverso da quello utilizzato per la piadina romagnola ... infatti, le piadine prodotte dalla N.F., come riportato nelle confezioni delle stesse, sono di tipo sfogliato, simile alle piadine della zona di Urbino"). Ma, allora, non si comprende perché abbia impiegato nel proprio marchio il toponimo "R.", che è chiaramente evocativo di una zona geografica (la Romagna) diversa da quella di produzione della "piada marchigiana"; si veda, da ultimo, pagg. 4 e 5 della memoria di replica: " ... lo si ripete, le piadine della odierna Convenuta non sono piadine romagnole e non vengono commercializzate come tali ..."). Evidentemente, la società convenuta, approfittando dell'affinità e dell'obiettiva confondibilità dei due prodotti ed essendo ben consapevole che la provenienza geografica di un manufatto "tipico" ha rilievo decisivo nelle scelte del consumatore, ha preteso - impropriamente - di "agganciarsi" ad una delle città simbolo (R.) della "patria" per eccellenza della piadina (la Romagna), al livello qualitativo, alla reputazione acquisita nel tempo e all'attrattiva commerciale della piadina (romagnola), alla quale, peraltro, è stata accordata l'Indicazione Geografica Protetta - IGP (cfr. atti e documenti di causa).

Ne deriva che il marchio della convenuta è decettivo e, quindi, nullo ex artt. 14 e 25 C.P.I., in quanto:

- il messaggio da esso espresso va oltre la sua funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato nella sua qualità, nella sua natura e nella sua esatta provenienza geografica;
- l'impiego di un toponimo (R.) e di una denominazione (piada) entrambi dotati di forte capacità individualizzante ed attrattiva, rendono il marchio in questione idoneo a trarre in inganno il consumatore, il quale è indotto a credere di acquistare la tipica piadina romagnola, nonostante l'origine e il procedimento di realizzazione del prodotto, in realtà, siano diversi (cfr. atti difensivi della convenuta);
- il consumatore opera, così, una scelta distorta sul mercato con riguardo all'origine ed alle caratteristiche merceologiche del prodotto acquistato (cfr., in diritto, Cass. Sez. I, Sent. nr. 3276/1996);
- l'ingannevolezza del marchio ricade su profili rilevanti per l'apprezzamento del pubblico di riferimento (specie con riguardo, come nella specie, a prodotti alimentari);
- l'origine geografica evocata dal marchio della convenuta (non corrispondente a quella reale) qualifica il prodotto, è in grado di condizionare le scelte del consumatore ed incide sulle sue

motivazioni d'acquisto, proprio perché collegata alle caratteristiche qualitative ed alla reputazione del bene (entrambi rilevanti nelle determinazioni del pubblico).

4. In conclusione:

- deve essere dichiarata la nullità del marchio oggetto di causa e della sua registrazione;
- deve essere disposta la cancellazione del marchio oggetto di causa dal registro dei marchi;
- le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al nr. 3689 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2013, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

DICHIARA

la nullità del marchio "Riccione Passione Piada" - oggetto di causa - per tutte le considerazioni di cui in motivazione.

DICHIARA

la nullità della registrazione del marchio "Riccione Passione Piada" n. 0001537528 per tutte le considerazioni di cui in motivazione.

Per l'effetto

DISPONE

la cancellazione del marchio oggetto di causa dal registro dei marchi.

CONDANNA

la parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte attrice, che si liquidano in complessivi Euro 4.800,00, di cui Euro 1.200,00 per fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori fiscali e previdenziali nella misura di Legge.

Si comunichi.

Così deciso in Ancona, il 7 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2016.

