

IL TRIBUNALE DI ROMA

sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

dott. Tommaso Marvasi, Presidente
dott. Gabriella Muscolo, Giudice
dott. Antonella Izzo, Giudice est.

nella causa iscritta al n.28307 r.g. dell'anno 2005, promossa da
CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Due
Macelli n.47, presso lo studio degli avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Monia
Baccarelli, che la rappresentano e difendono per procura notarile in data 8.4.2005 e
procura a margine dell'atto di citazione

nei confronti di
CARTIERE MILIANI FABRIANO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Po
n.22, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Giammaria, che la rappresenta e difende con gli
avv.ti Karin Muraro, Silvio Verea e Maria Balestrieri del foro di Milano, per procura a
margine della comparsa di risposta.

con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Salvatore Vitello

ha emesso la seguente

SENTENZA

OGGETTO: contraffazione di marchio d'impresa; concorrenza sleale. Nullità e
decadenza di marchio d'impresa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 2/4/2008 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come segue.
Per parte attrice:

- 1) in via principale: accertare e dichiarare l'assenza di contraffazione del marchio FA
DISEGNO 4 FABRIANO n.783550 di titolarità della cartiere Miliani Fabriano
s.p.a. da parte dell'attrice e che parte attrice non ha posto in essere, con riguardo a
tutte le vicende e i comportamenti di cui agli atti, alcun atto di concorrenza sleale
nei confronti della convenuta.
- 2) in via subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuta volgarizzazione del marchio
avversario, soprattutto nell'accezione F4 essendo divenuto denominazione
generica per album da disegno con fogli a grammatura pesante (g.200/250).
- 3) In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la nullità del marchio
avversario, stante l'assoluta assenza dei requisiti di validità
- 4) In via istruttoria: come da verbale.

Per parte convenuta:

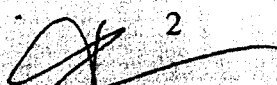
- 1) in via principale: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate e condannare l'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria quantomeno in relazione alle domande svolte in via subordinata ed ulteriormente subordinata;
- 2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la contraffazione dei marchi FABRIANO FA 4 e/o FABRIANO FA 2 e/o FABRIANO FA 3 da parte dei marchi P PIGNA QUATTRO e/o P PIGNA DUE e/o P PIGNA UNO inibendone ogni utilizzo a qualunque titolo anche nella rete internet
- 3) accertare e dichiarare che il comportamento della controparte integra gli estremi della concorrenza sleale ex art.2598 n.2 e/o n.3 c.c. inibendone la prosecuzione;
- 4) disporre gli opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti delle violazioni dedotte e, in particolare, ordinare il ritiro dal commercio o la distruzione dei prodotti e del materiale pubblicitario e promozionale, o in subordine disporre che vengano apportate le modificazioni idonee ad eliminarne gli effetti;
- 5) ordinare la pubblicazione a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, per due volte in caratteri doppi della sentenza o del suo dispositivo su due quotidiani a tiratura nazionale e su riviste di settore, sulla prima pagina del sito internet della convenuta, su uno dei banner che compaiono nella pagina di apertura dei siti internet dei motori di ricerca più utilizzati in Italia
- 6) condannare l'attrice al risarcimento del danno nella misura accertata, in subordine anche con liquidazione equitativa
- 7) in via istruttoria: come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cartiere Paolo Pigna s.p.a. (per brevità: Pigna) con atto di citazione notificato in data 20.04.2005 ha convenuto in giudizio la Cartiere Miliani Fabriano s.p.a. (per brevità: Miliani) per vedere accolte le conclusioni sopra trascritte.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestate le domande avversarie e dedotto il carattere temerario delle domande proposte in via subordinata, ha formulato domanda riconvenzionale volta all'accertamento della contraffazione, da parte di Pigna, non solo del marchio FABRIANO FA 4 sopraindicato, ma anche dei marchi FABRIANO FA 2 e FABRIANO FA 3 e della concorrenza sleale svolta a suo danno dall'attrice attraverso l'uso (ed il deposito per la registrazione) per prodotti affini dei marchi P PIGNA QUATTRO e/o P PIGNA DUE e/o P PIGNA UNO, all'emanazione di tutti i provvedimenti inibitori e repressivi atti ad evitare la prosecuzione dell'attività illecita e l'aggravamento del danno ed alla condanna della controparte al risarcimento del danno.

La convenuta lamenta la contraffazione ad opera dell'attrice dei seguenti marchi italiani, tutti destinati a contraddistinguere album di carta da disegno: FABRIANO FA 4 n.783550, concesso il 4.6.99. in rinnovo del marchio 505137 già concesso su domanda depositata il 19.08.1987; FABRIANO FA 2 n.783548, concesso il 4.6.99 in rinnovo del marchio 505136 già concesso su domanda depositata il 19.08.1987; FABRIANO FA 3 n.783549, concesso il 4.6.99 in rinnovo del marchio 505138 già concesso su domanda depositata il 19.08.1987.

Allo et.  2

A fondamento della domanda Miliani ha dedotto, in particolare:

- 1) l'originalità dei propri marchi ed il loro carattere "forte", dato dall'abbinamento al nome del produttore ad un numero che distingue il prodotto in funzione del tipo di clientela a cui è destinato e che non ha quindi una mera funzione descrittiva del prodotto stesso;
- 2) la rinomanza del marchio FABRIANO FA 4;
- 3) la grande affinità tra i prodotti come elemento che accresce il rischio di confusione di cui all'art.20 I comma lett.b) c.p.i.,
- 4) l'esistenza un pericolo di associazione tra i segni ai sensi della lett.b) del I comma art.20 c.p.i., da intendere in modo alternativo rispetto al rischio di confusione sull'origine dei prodotti e da riferire essenzialmente all'appropriazione del potere pubblicitario e della forza attrattiva dei marchi anteriori;
- 5) la tutela allargata di cui gode il marchio rinomato ai sensi della lett.c) del I comma art.20 c.p.i.,
- 6) la slealtà del comportamento della controparte, che si è verosimilmente avvalsa della consulenza del sig. Domenico Cappelloni, già proprio direttore commerciale e consulente, per agganciare la promozione dei propri prodotti ad un'idea già sperimentata e di successo.

Miliani ha proposto, in corso di causa, anche domanda cautelare per ottenere provvisoriamente un'anticipazione degli effetti della sentenza di merito. La domanda è stata rigettata e l'ordinanza di rigetto è stata confermata dal collegio in sede di reclamo.

Nel giudizio di merito il P.M., al quale si era disposta la trasmissione degli atti in relazione alle domande di decadenza e nullità di marchi formulate da parte di Pigna, ha espresso parere contrario all'accoglimento delle domande di parte attrice.

Assegnati alle parti i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, si è disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente processo è iniziato quando il d.l.vo n.30/2005 (codice proprietà industriale. c.p.i.) era in vigore. Pertanto, poiché l'art.122 I comma c.p.i. stabilisce, in deroga all'art.70 c.p.c., che non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero nelle cause aventi ad oggetto la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale, si deve dare atto che la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero al fine di consentirne l'intervento era superflua. Ciò evidentemente non inficia l'ammissibilità dell'intervento formulato dal Sostituto Procuratore della Repubblica. dott. Salvatore Vitello con atto in data 20.7.2005. Tuttavia occorre ancora rilevare come il contenuto dell'atto di intervento del dott.Vitello sia incentrato su questioni che non attengono alla domanda di nullità e di decadenza per volgarizzazione del marchio di parte convenuta, ma che riguardano l'esistenza della contraffazione dei diversi marchi della convenuta dedotta in via riconvenzionale dalla stessa (e, in parte, già oggetto della domanda principale di accertamento negativo proposta dall'attrice).

Alto nt.

Su tali questioni l'intervento del P.M. non è in alcun modo ammissibile, in quanto egli è legittimato dall'art.122 c.p.i. - così come lo era, in parte, nel vigore dell'art.59 legge marchi (r.d. n.929/1942 e modif.) - solo per le azioni di nullità e decadenza.

Tanto premesso sul piano strettamente processuale, nel merito si osserva quanto segue.

La causa è stata instaurata da Pigna con domanda principale di accertamento negativo di propri illeciti per contraffazione di marchio registrato e per concorrenza sleale, alla quale si contrappone la domanda riconvenzionale della convenuta Miliani, peraltro estesa a violazioni afferenti anche i marchi FABRIANO FA 2 e FABRIANO FA 3.

Occorre quindi muovere dall'esame della domanda riconvenzionale.

Si osserva preliminarmente che, sebbene il diritto al marchio possa dirsi, sinteticamente, caratterizzato dall'assolutezza e dalla esclusività di godimento da parte del titolare, la determinazione del concreto contenuto del diritto, in base alle disposizioni di diritto positivo, deve effettuarsi tenendo conto del criterio della soddisfazione degli interessi del titolare del diritto con il minor costo concorrenziale possibile, alla luce dell'art.41 Cost., secondo il quale ogni limitazione della concorrenza assume valore di deroga.

Nel caso in esame Miliani deduce in primo luogo la contraffazione dei marchi FABRIANO FA 2, FABRIANO FA 3 e FABRIANO FA 4 ai sensi dell'art.20 I comma lett.b) c.p.i., disposizione che riproduce quella contenuta nell'abrogato art.1 I comma lett.b) legge marchi (come modificato dal d.lgs.n.480/1992 di recepimento ed attuazione della direttiva CE 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa).

Tale disposizione consente al titolare del marchio d'impresa registrato di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se, a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

Occorre tenere conto, nell'interpretare tale disposizione, del testo dell'art.1 legge marchi vigente anteriormente alla riforma operata dal d.lgs.n.480/1992, che si limitava a sancire il diritto del titolare del marchio a fare uso esclusivo del marchio stesso per distinguere o pubblicizzare i prodotti o le merci fabbricati o commercializzati nel territorio dello Stato. Nel vigore di tale norma era controverso se il diritto di esclusiva del titolare del marchio potesse essere fatto valere sulla sola base di una confondibilità tra i segni considerati in quanto tali, indipendentemente da una effettiva confondibilità tra i prodotti.

La riformulazione dell'art.1 legge marchi, operata da d.lgs.n.480/1992 e recepita dal vigente art.20 c.p.i., ha sancito la necessità, ai fini dell'accertamento della contraffazione di un marchio registrato, di procedere a due distinti raffronti, uno tra i segni ed uno tra i prodotti o servizi per distinguere i quali essi vengono impiegati, ed ha chiarito che il diritto di esclusiva del titolare del marchio può essere fatto valere solo nel caso in cui esista un pericolo di confusione per il pubblico dei consumatori. Tale pericolo di confusione è stato interpretato, prevalentemente, come pericolo di confusione tra i prodotti che i marchi distinguono o sulla provenienza degli stessi.

Allo et.



Il rischio di confusione per il pubblico dei consumatori è quindi un elemento essenziale della contraffazione del marchio ai sensi dell'art.20 I lett.b) c.p.i. ed esso deve essere accertato sulla base sia del raffronto tra i segni che di quello tra i prodotti o servizi.

E' logico pertanto che, essendo tale rischio funzione di due variabili (somiglianza tra i segni e somiglianza tra i prodotti o servizi) l'aumento anche di una sola delle due determini un aumento del rischio. E' anche logico che, quanto maggiore è il potere distintivo del marchio anteriore, vuoi per caratteristiche intrinseche vuoi per la notorietà acquisita nel pubblico, tanto maggiore sarà l'impressione che suscita nel pubblico e quindi tanto maggiore la necessità di forti differenziazioni da parte degli altri segni, per evitare la somiglianza con tale marchio.

Nel caso in esame è pacifica l'identità o comunque l'elevata affinità dei prodotti che i marchi in questione distinguono: infatti si tratta di marchi registrati (per Miliani) e concretamente usati (per entrambe le parti) per distinguere album da disegno.

Si deve anche ritenere accertata, perché nota, la grande diffusione dei prodotti della Miliani, noti da decenni presso il pubblico dei consumatori come prodotti della "Cartiere Fabriano" o semplicemente "Fabriano".


Quanto alla somiglianza tra i marchi della Miliani e quelli della Pigna, si osserva che è simile solamente la composizione strutturale dei stessi, risultante dalla combinazione del nome identificativo dell'impresa produttrice con un numero basso (da 1 a 4 per Miliani e da 2 a 4 per Pigna) scritto come numero o con lettere. Tuttavia, poiché in tutti i segni posti a confronto sono presenti le denominazioni dell'impresa produttrice ("Fabriano" per Miliani e "Pigna" per Pigna) si può escludere che esista un pericolo di confusione per il pubblico, inteso come rischio di confusione tra i prodotti o come associazione tra le denominazioni di origine dei prodotti stessi.

Tali denominazioni sono infatti gli elementi che hanno il maggior potere distintivo all'interno dei rispettivi segni, in quanto identificano la provenienza del prodotto, mentre il potere individualizzante di numeri bassi, considerati in quanto tali e a prescindere dalle caratteristiche grafiche dei segni, non è elevato, per il carattere elementare e quindi il largo uso comune di tale numeri. A ciò si aggiunge la diversa caratterizzazione grafica con la quale i segni delle due imprese concorrenti sono in concreto usati. E' quindi impossibile che il pubblico dei consumatori confonda o associ tra loro i prodotti che i marchi in questione distinguono o le cartiere produttrici Pigna e Miliani, nota come "Fabriano", per il solo fatto che i rispettivi marchi hanno in comune una componente costituita da numeri, e per di più da numeri bassi.

A riguardo occorre tuttavia analizzare l'argomento della convenuta, laddove lamenta che in sede cautelare non sia adeguatamente tenuto conto del rischio di associazione fra i due segni.

Il concetto di "rischio di associazione tra i segni", che si è sopra interpretato come rischio di associazione tra denominazioni di origine e quindi tra le imprese produttrici dei prodotti, è interpretato dalla Miliani, sulla scorta di una dottrina minoritaria, come avente un ambito di applicazione autonomo e distinto da quello del rischio di confusione per il pubblico circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti.

Secondo tale dottrina tale concetto è indicativo di una tutela del marchio in sé, come bene con funzione prevalentemente attrattiva e non solo indicativa di fonti di origine o

Oello est - 

di soggetti, e quindi tutelato dai contro possibili rischi di associazione con altri segni considerati in quanto tali.

Basandosi su tale interpretazione del concetto di rischio di associazione, Miliani ritiene che tale rischio sussista proprio in virtù della appropriazione, da parte di Pigna, dell'idea ispiratrice dei propri marchi, ossia quella di associare il nome dell'impresa ad un numero basso in funzione non descrittiva della grammatura della carta ma in funzione distintiva della tipologia del prodotto.

Tale tesi interpretativa del concetto di "rischio di associazione tra i segni", di cui all'art.20 I lett.b) c.p.i. (e già art.5 n.1 lett.b) dir.CE 89/104) è tuttavia sconfessata non solo dalla prevalente giurisprudenza italiana, ma anche da quella della Corte di Giustizia, la quale ha negato autonomo rilievo alla nozione di rischio di associazione, affermando che la contraffazione esiste solo quando il consumatore sia indotto a confondere l'origine dei prodotti.


Con molta chiarezza la Corte di Giustizia, nella sentenza n.425 del 22.06.2000 ha infatti affermato che *"la nozione di rischio di associazione non è alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne la portata"* e che *"la tutela di un marchio registrato dipende...omissis...dall'esistenza di un rischio di confusione"*.

Inoltre, il che è di particolare importanza per il caso in esame, la medesima sentenza ha affermato anche che la notorietà di un marchio, pur essendo un elemento che, tra gli altri, può rivestire sicura importanza nell'accertamento del rischio di confusione, non è un elemento che permette di presumere l'esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto dell'esistenza di un rischio di associazione in senso stretto. La Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che: *"l'art.5 n.1 lett.b) della direttiva 89/104 non può essere interpretato nel senso che: quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare, intrinsecamente oppure grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico e quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, un segno che assomiglia a tal punto al marchio da far sorgere la possibilità di associarlo a quest'ultimo, il diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questi di vietare al terzo tale uso del segno, qualora il carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta associazione possa creare confusione"*.

Dunque non può ritenersi esistente la contraffazione da parte di Pigna dei marchi della Miliani ai sensi dell'art.20 I comma lett.b) c.p.i., pure in considerazione del forte carattere distintivo degli stessi grazie alla notorietà di cui essi godono presso il pubblico, in considerazione della inesistenza di un effettivo e concreto pericolo di confusione per il pubblico circa la provenienza dei prodotti, inteso anche come rischio di associazione tra le denominazioni d'origine dei prodotti stessi.

Miliani ha poi dedotto la rinomanza del marchio FABRIANO FA 4, rivendicando la tutela ai sensi della lett.c del I co. art.20 c.p.i. (già lett.c I co. art.1 legge marchi).

Tale disposizione estende la tutela del marchio rinomato oltre il limite segnato dal pericolo di confusione, tutelandone il valore pubblicitario intrinseco, ossia la capacità attrattiva del pubblico, contro l'uso di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini, purché tale uso danneggi il marchio rinomato o consenta al terzo di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza dell'altrui marchio.

Allo st. 

La peculiarità della tutela di cui gode il marchio rinomato è quindi nel fatto che essa è estesa ai prodotti o servizi non affini, mentre rimane fermo il requisito della contraffazione costituito dall'uso di un segno "identico o simile". Dunque in nessun caso la tutela di un marchio rinomato può estendersi a segni diversi.

Nel caso in esame, come si è già scritto sopra, i marchi della Pigna sono sufficientemente differenziati da quelli della Miliani per il fatto di contenere il nome "Pigna", diverso e non confondibile con il nome "Fabriano" presente nei marchi della Miliani. Pertanto, in difetto del requisito della somiglianza tra i segni, è persino superfluo accertare l'effettiva rinomanza del marchio in questione.

Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento della rilevanza della condotta di parte attrice come concorrenza sleale ex art.2598 nn.2 e/o 3 c.c., si osserva che la fattispecie concreta dedotta in giudizio non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di concorrenza previste dalle disposizioni invocate.

Quanto al n.2 dell'art.2598 c.c., Miliani fa riferimento alla seconda parte della disposizione, relativa alla appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente. Tale disposizione tuttavia non può essere invocata per ottenere una diversa e più ampia tutela del marchio d'impresa di quella prevista dalla specifica disciplina, fatta salva dalla prima parte dell'art.2598 c.c.. Quindi il marchio d'impresa non può essere considerato come un pregio del prodotto o dell'impresa, tutelabile ai sensi dell'art.2598 n.2 c.c. a prescindere dai limiti di tutela sanciti dalla relativa disciplina.

Nemmeno è possibile considerare il marchio d'impresa come un bene a sé stante, i cui pregi possano essere oggetto di tutela ai sensi della suddetta disposizione indipendentemente dalla funzione distintiva che esso svolge. Sotto questo profilo è quindi importante sottolineare che l'eventuale appropriazione, da parte di Pigna, dell'idea ispirante la formulazione dei marchi della Miliani non può assumere rilevanza di illecito se non sotto il profilo, già esaminato, della contraffazione dei marchi. Non può esservi infatti una tutela del marchio più estesa di quella che attiene alla funzione distintiva o pubblicitaria del medesimo e quindi non possono essere ritenuti meritevoli di tutela gli interessi della titolare del marchio ad una esclusività nell'uso dello stesso qualora tale funzione distintiva o pubblicitaria non sia pregiudicata.

Il n.3 dell'art.2598 c.c. contiene una disposizione di carattere residuale, relativa alle ipotesi di uso di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Tale disposizione richiede, come elementi costitutivi della fattispecie di concorrenza sleale, l'idoneità del comportamento concorrenziale a danneggiare l'altrui azienda, togliendole uno spazio di mercato, e la non conformità del comportamento ai principi della correttezza professionale. Tale elemento, distinto ed ulteriore dalla idoneità a danneggiare - propria anche degli atti concorrenziali leciti - si è ritenuto ravvisabile nella particolare ingiustizia di siffatta ipotesi dannosa, risalente allo schema dell'illecito contrattuale (Cass.n.5671/1998). La illiceità di una tale condotta presuppone nell'agente una intenzionalità di danneggiare l'azienda che si manifesti nella intenzionale violazione di regole di correttezza professionale.

Nella fattispecie in esame si è già esclusa, esaminando le questioni relative alla contraffazione dei marchi della Miliani ed escludendo l'esistenza in concreto di un

Alto et. CV

pericolo di confusione per il pubblico, la idoneità della condotta della Pigna a danneggiare la Miliani togliendole uno spazio di mercato. Poiché non sono stati dedotti, e non sembrano in effetti ipotizzabili, altri profili di possibile nocività della condotta di Pigna, anche l'ipotesi concorrenziale di cui all'art.2598 n.3 c.c. deve essere esclusa.

p.q.m.

- 1) Accerta e dichiara l'assenza di contraffazione del marchio n.783550 di titolarità della Cartiere Miliani Fabriano s.p.a. da parte di Cartiere Paolo Pigna s.p.a. e che quest'ultima non ha posto in essere, con riguardo ai fatti dedotti in giudizio, alcun atto di concorrenza sleale nei confronti della convenuta.
- 2) Rigetta tutte le domande di Cartiere Miliani di Fabriano s.p.a..
- 3) Condanna Cartiere Miliani di Fabriano s.p.a. a rifondere a cartiere Paolo Pigna s.p.a. le spese processuali, liquidate in euro 400,00 per spese, 7500,00 per onorari ed euro 3000,00 per diritti, oltre al rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Roma, 5.11.2008

Il Giudice estensore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(DESSA ROTELLA TIZIANA)

Depositato in Cancelleria
Roma, il 2 DIC 2008
(DESSA ROTELLA TIZIANA)

