

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE I CIVILE

IL GIUDICE

Nel procedimento iscritto al n. 13108/2014 R.G..

promosso da:

MHCS, società di diritto francese

avv.ti P. Gelato, S. Ricciotti e F. Lala

- ricorrente -

Contro

FARNESE VINI s.r.l.

Avv A.P.V. Fiammenghi, E.A.G. Fiammenghi, M. Bumma

RABEZZANA VINI s.a.s. di Napolitano Giuseppe & C. .

- resistenti -

Letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 30/9/2014,

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 30/4/2013 MHCS, società di diritto francese, ha chiesto che fosse inibito alla Farnese Vini S.r.l., ex art. 131 c.p.i., ed alla Rabezzana Vini s.a.s. di Napolitano Giuseppe e C, ogni attività di produzione, commercializzazione, distribuzione, vendita, offerte in vendita e pubblicità dei vini Cuveè Cococciola e Gran Cuveè Rosè, prodotti dalla Farnese Vini s.r.l., e distribuiti e venduti, tra gli altri, dalla Rabezzana Vini s.a.s., in quanto costituenti violazione dei marchi figurativi di titolarità della società ricorrente, oltre che condotta di concorrenza sleale, con conseguente ordine di ritiro dal commercio; che fosse disposto il sequestro, ex art. 129 c.p.i. e 670 c.p.c. di tutti gli articoli per cui è causa presso le rispettive sedi legali delle società resistenti, nonché presso ogni altro esercizio commerciale, anche appartenente a terzi,; che fosse disposto sequestro, ex art. 670, comma 2, c.p.c., di tutte le fatture e documenti contabili, che si riferiscono ai prodotti per cui è causa, nonché di tutta la documentazione commerciale necessaria per individuare, ex art. 121 e 121 bis c.p.i., ulteriori responsabili della contraffazione lamentata; che fosse disposta una sanzione pecuniaria, non inferiore a euro 5.000,00, per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione delle

misure d'urgenza concesse, ed una penale di pari importo per ogni eventuale ulteriore atto illecito; che infine fosse ordinata, ex art. 126 c.p.i. e 2600 c.c., la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento, a cura della ricorrente e a spese della resistente, su due quotidiani e due riviste di settore.

MHCS società leader nella produzione e nella distribuzione di *champagne*, titolare di alcuni tra i marchi più rinomati del settore, tra cui quello che viene in considerazione nel presente procedimento, e cioè *Ruinart*, lamenta la violazione da parte della Farnese Vini S.r.l. dei marchi di cui essa è titolare, in base di tre registrazioni comunitarie, riguardanti due marchi tridimensionali e un marchio figurativo, asserendo che due vini spumanti prodotti, commercializzati e pubblicizzati da Farnese Vini S.r.l., denominati *Cuvée Cococciola* e *Gran Cuvée Rosè*, riprendono, in modo identico, tutte le peculiari caratteristiche esteriori e di presentazione proprie della gamma di champagne *Ruinart*, realizzando così un'imitazione illecita dei suddetti segni distintivi; che evidente risulta la ripresa dei celebri segni distintivi di *Ruinart* e l'imitazione complessiva del *trade dress* originale dei prodotti della ricorrente, in flagrante contraffazione dei marchi, ex art. 20 c.p.i., integrando altresì un'ipotesi di *look -alike*, con intenzionale agganciamento alla notorietà dei segni distintivi della casa francese.

Deduce parte attrice di avere pertanto - rilevate tali violazioni - formalmente diffidato Farnese Vini s.r.l., con lettera del 07/11/2013, a porre fine ai comportamenti contestati e a procedere senza ritardo ad una modifica sostanziale del *trade dress* e della globale presentazione dei propri prodotti, così da evitare confusione tra i prodotti e i marchi delle rispettive società; che tale sollecito non è stato accolto, avendo Farnese Vini s.r.l. contestato qualsiasi addebito, continuando a commercializzare quei prodotti, secondo quanto comprovato da un acquisto eseguito in data 24/2/2014 di due bottiglie di *Cuvée Cococciola*, in Torino, presso l'esercizio commerciale gestito dalla Rabezzana Vini s.a.s. di Napolitano Giuseppe & C.; che inoltre i vini contestati erano presenti al rinomato salone internazionale del vino "*Vinitaly*", svoltosi a Verona dal 6 al 9 aprile 2014.

Respinta l'istanza di concessione *inaudita altera parte* delle misure cautelari richieste e fissata l'udienza, si costituiva Farnese Vini S.r.l., mentre veniva dichiarata la contumacia della Rabezzana Vini s.a.s.

Stante il mancato rispetto del termine stabilito per la notifica e vista l'eccezione sollevata al riguardo da parte resistente, veniva assegnato un ulteriore termine per consentire a Farnese Vini s.r.l. di integrare le proprie difese.

Farnese Vini s.r.l. depositava quindi una memoria integrativa in occasione della udienza fissata al 10/6/2014.

Con i propri scritti difensivi parte resistente contestava la fondatezza delle pretese avversarie, osservando come la protezione dei marchi comunitari, invocata dalla ricorrente, non riguardi la bottiglia in sé, bensì i vari elementi che la compongono, e cioè in primis il marchio denominativo "Ruinart", l'etichetta, il colore, il collarino, lo scudo, lo stemma araldico; che per quanto riguarda i marchi di forma solo un segno, che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi di settore assolve la funzione essenziale di indicatore di origine con carattere di distintività. Contestava quindi parte resistente che potesse attribuirsi alla forma della bottiglia tale carattere distintivo, in quanto si tratta di una bottiglia comune, distribuita da varie vetrerie, molto simile alla bottiglia denominata "champagnotta prestige cuvée", utilizzata in genere per i prodotti di particolare prestigio e classe; neppure decisivo per la confondibilità era il profilo ellittico dell'etichetta, adottato da entrambe le aziende, poiché l'oggetto della protezione non è dato dalla forma dell'etichetta, ma dalla combinazione di colori specificamente rivendicati ed il profilo ellittico costituisce peraltro un elemento comune a moltissime confezioni di vini e spumanti; che l'elemento di forte differenziazione era rappresentato dai rispettivi marchi, da un lato "*Fantini Farnese*" e dall'altro, "*Ruinart*", a fronte del quale poco rilevano le possibili somiglianze della bottiglia e della forma dell'etichetta.

Evidenziava inoltre la società resistente come con riferimento alla tutela dei marchi complessi, quali sono quelli che vengono in considerazione nel presente procedimento, la valutazione deve essere operata considerando non gli elementi singolarmente presi, ma il marchio globalmente considerato, tenendo conto che con riferimento ai marchi complessi l'elemento dominante è rappresentato dalla parte denominativa.

Concludeva pertanto la Farnese Vini S.r.l. che le etichette, poste a raffronto, appaiono diverse, sia per scelte cromatiche, che per gli elementi denominativi, il che vale ad escludere qualunque rischio di confondibilità; che altrettanto infondate erano le doglianze in merito ad una asserita condotta di concorrenza sleale per agganciamento,

poiché la tutela contro l'imitazione servile può aversi unicamente nel caso di imitazione pedissequa di una forma, che sia dotata di capacità distintiva e dunque tale da identificare un determinato prodotto

Seguivano alcuni rinvii, stante la volontà espressa dalle parti, diretta a trovare una intesa transattiva, la quale avrebbe dovuto concretizzarsi attraverso l'adozione di modifiche della confezione dei due vini prodotti e commercializzati dalla società resistente.

Pur essendo intercorsi tra le parti scambi di bozze relative alle nuove confezioni proposte da Farnese Vini s.r.l., l'intesa non veniva raggiunta, ritenendo MHCS - come ancora confermato all'udienza del 30/9/2014 - che le modifiche ipotizzate non fossero sufficienti a realizzare una idonea differenziazione tra i prodotti.

IN DIRITTO

Le accuse di contraffazione e concorrenza sleale mosse da MHCS ai due prodotti (*Cuvée Cococciola* e *Gran Cuvée Rosé*) della Farnese Vini s.r.l., pur nella trattazione sostanzialmente unitaria operata dalla parte ricorrente, si muovono su due distinti piani.

1. In primo luogo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 20 c.p.i., sostenendo quindi essere stato violato dalla Farnese Vini S.r.l il suo diritto di fare un uso esclusivo dei marchi comunitari registrati, utilizzando quei segni distintivi nella medesima categoria merceologica, rivendicata dalle registrazioni anteriori di MHCS, e cioè la classe 33 della Classificazione Internazionale Nizza, che comprende i vini e gli champagne,

I titoli di privativa a tal fine richiamati sono rappresentati da:

marchio CTM Reg. n. 659409 depositato il 21/10/1997 (v. doc. 2 parte ricorrente), avente la seguente descrizione: sfondo dell'etichetta inferiore, dell'etichetta superiore e della capsula: pantone 876 oro; grafismo RUINART, lettera R marrone scuro; contorno dell'etichetta e dello scudo: colore dorato:

marchio CTM. Reg. n. 001509215 depositato 15/2/2000 (v. doc. 2 bis parte ricorrente) avente la seguente descrizione: marrone scuro (rif. Pantone Black 5 U)): capsula, sfondo dell'etichetta principale e del collarino. Rosso (pantone RUBINE Red U): stemma araldico dell'etichetta principale; oro spolverato per metà di giallo: RUINART, stemma araldico del collarino, bordino dell'etichetta principale e del collarino;

marchio CTM, Reg. n. 6745434, depositato il 18/3/2008 (v. doc. 3 parte ricorrente) è un marchio figurativo rivendicante le caratteristiche dell'etichetta e del collarino di cui al precedente marchio tridimensionale.

Risulta pertanto, anzitutto, corretta la precisazione operata da parte resistente quanto al fatto che la forma della bottiglia - che viene indicata come uno degli elementi di confondibilità dei prodotti, frutto di imitazione da parte della Farnese Vini S.r.l. - non sia protetta da un marchio di forma, visto che la protezione, derivante dalla registrazione dei marchi comunitari, riguarda l'etichetta, il collarino, la capsula, lo stemma araldico, i colore, oltre ovviamente alla denominazione "Ruinart".

La prima valutazione che deve essere compiuta concerne quindi la violazione da parte dell'etichetta, del collarino e della capsula, utilizzate dalla Farnese Vini S.r.l., dei menzionati titoli di privativa di MHCS, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., dato per pacifico che si tratti di prodotti certamente affini, e cioè, da un lato, champagne e, dall'altro, per i prodotti della Farnese Vini s.r.l., spumanti o prosciocchi, prodotti dunque appartenenti alla medesima classe merceologica.

La conclusione di questa prima valutazione è negativa.

Premesso che per quanto riguarda le capsule e i collarini gli elementi di differenziazione non possono che essere, per loro natura, modestissimi, stante le caratteristiche sostanzialmente obbligate di questi elementi della bottiglia, le capsule e i collarini utilizzati dalla Farnese Vini s.r.l. sia per quanto riguarda il vino Cuvée Cococciola, che per il Gran Cuvée Rosè, sono differenti dai prodotti della *maison* Ruinart, "*champagne*" e "*brut rosé champagne*".

Secondo quanto si ricava dalle immagini riprodotte nelle prime due colonne del doc. 7 di parte resistente – relative al confronto operato tra la confezione di champagne Ruinart e quelle di Cuvée Cococciola, prodotto tra Farnese Vini - risulta evidente la diversità di colore e di lunghezza della capsula,; analogamente è diverso il collarino che, per la casa francese, è di colore marrone con bordini in oro e scritta in oro "*blanc de blanc*", mentre il collarino del prodotto Farnese Vini è di colore blu, con bordino in oro più sottile e scritta in colore bianco "*Fantini*".

Dal confronto operato (v. sempre doc. 7 parte resistente) tra lo champagne *Brut Rosé*, a marchio Ruinart, e il *Gran Cuvée Rosè* di Farnese Vini, ancora maggiori risultano le

differenze, essendo completamente diverso il colore della capsula, che è di colore argento per la Farnese Vini, e di colore oro per Ruinart, così pure è diversa la lunghezza della capsula: il collarino per la casa francese è di colore marrone con bordi in oro e scritta sempre in colore oro "*Brut Rosè*", mentre per la Farnese vini il collarino è bianco con bordatura in argento e scritta in argento "*Gran Cuvée Fantini Gran Cuvée*".

Considerazioni del tutto analoghe debbono essere svolte per quanto concerne la vera e propria etichetta della bottiglia, il cui unico tratto di somiglianza è dato dalla forma ovale/ellittica, pur non essendo le due forme del tutto sovrapponibili, visto che quella di Ruinart è più allungata. In ogni caso la forma della etichetta è strettamente correlata, sia per esigenze pratiche di adesione dell'etichetta alla bottiglia, che per ragioni estetiche, alla forma della bottiglia, avente anch'essa una sagoma ovale.

Il colore, gli accostamenti cromatici e le scritte delle etichette sono per il resto del tutto diversi: per lo champagne di Ruinart il colore è marrone con bordo in oro e scritte in oro sull'etichetta ("*Blanc de blanc – Ruinart – champagne – Reims France*") e riportano lo stemma araldico, mentre per il Cuvée Cococciola l'etichetta è di colore blu come il collarino, priva di bordatura, con la scritta in oro, "*Cuvée*", nella parte superiore dell'etichetta, e nella parte inferiore, la scritta, in colore bianco, "*Fantini*", sormontata da un cristallo Swarovski.

Lo champagne *Brut Rosé* di Ruinart ha un'etichetta di colore marrone, con bordatura in oro e scritta in marrone scuro ("*Brut Rosé – Ruinart – champagne – Reims France*") e stemma araldico; l'etichetta del *Gran Cuvée Rosé* di Farnese Vini è invece di colore bianco, senza bordatura, con scritta, nella parte superiore, in argento "*Gran Cuvée Rosé – Fantini Farnese*", e nella parte inferiore la scritta "*Fantini – Farnese*", sormontata da uno Swarovski.

Sempre rispetto all'asserita violazione dell'art. 20 c.p.i. deve essere affrontata la questione relativa alla forma della bottiglia, per la quale già si è detto non essere MHCS titolare di un marchio registrato, circostanza questa che ovviamente non esclude l'eventuale sua tutelabilità come marchio di fatto, ex art. 2571 c.c. e 12, co. 1, lett. a) c.p.i.

Parte resistente ha al riguardo dedotto e documentato come la bottiglia da essa utilizzata (v. docc. 4, 5 e 6 parte resistente) appartenga ad un modello, denominato "Abram",

comunemente in commercio presso le vetrerie, sicché non si tratterebbe di forma avente un peculiare carattere distintivo, bensì di una bottiglia di uso comune per vini di quella tipologia, simile alla bottiglia di tipo “champagnotta”.

Tali affermazioni non sono state in alcun modo contrastate da parte ricorrente.

Deve pertanto escludersi che la bottiglia utilizzata per lo champagne Ruinart abbia per le sue caratteristiche di forma un carattere distintivo, che è ravvisabile solo allorché la forma del prodotto sia originale ed inusuale rispetto alla forma abituale o attesa dal consumatore. Va comunque osservato come – anche sotto questo profilo - non vi sia tra le due bottiglie identità (come desumibile dalle immagini prodotte e raffigurate in atti), avendo quella della Farnese Vini s.r.l. una forma più allungata, rispetto a quello della Ruinart più tondeggiante.

In buona sostanza le due bottiglie – prive di un carattere di intrinseca originalità - semplicemente si somigliano e a loro volta (v. anche doc. 1A/1H di parte resistente), somigliano, secondo quella che è l’esperienza comune, che appartiene al notorio, a bottiglie di altri produttori presenti sul mercato, che commercializzano prodotti simili.

2. Sotto un distinto profilo sostiene parte ricorrente che l'esame visivo comparato delle confezioni delle due linee di prodotti, evidenzerebbe un fortissimo effetto di *look-alike*, stante la totale ripresa da parte della società resistente degli elementi, che caratterizzano da tempo e con successo gli champagne Ruinart.

Pertanto, pur non essendo le confezioni caratterizzate da elementi tutti identici, la coincidenza di molti elementi di primario effetto visivo, in una valutazione complessiva, sarebbe idonea ad ingenerare confusione ed agganciamento dei prodotti della Farnese Vini a quelli della Ruinart, in quanto idonei a determinare un effetto di immediata associazione tra i due prodotti e conseguente confusione nel pubblico dei consumatori.

Tale condotta rileverebbe dunque come concorrenza sleale, ex art. 2598 n. 1, c.c., integrando un’imitazione servile e/o confusoria.

Anche tale indagine non conduce alle conclusioni sostenute da parte ricorrente.

Come già sopra osservato nell'analizzare i vari elementi che caratterizzano la confezione dei prodotti in asserita contraffazione (capsula, collarino, forma della bottiglia, colore, etichetta ecc.), ciascuno di essi risulta differente da quello del prodotto concorrente, per cui risulta difficile ipotizzare che quegli elementi, singolarmente differenti, se

considerati nel loro insieme possano condurre al diverso risultato di rendere i prodotti confondibili. A meno che la combinazione dei diversi elementi abbia di per sé un carattere di originalità, che valga a differenziarla rispetto ai prodotti appartenenti a quella medesima tipologia.

In linea teorica, non può infatti escludersi che il consumatore, che non compie un'analisi atomistica degli elementi che distinguono un prodotto, ma opera un confronto unitario e sintetico, spesso senza avere contemporaneamente davanti i due prodotti a confronto, possa essere indotto ad associare i due prodotti, ritenendoli provenire dalla medesima fonte di produzione.

Tale evenienza deve escludere che possa verificarsi nel caso in esame.

Le modalità con cui i singoli elementi delle confezioni di champagne Ruinart (capsula, collarino, etichetta) si combinano tra loro non presentano caratteri di originalità ed una responsabilità per concorrenza sleale confusoria è configurabile solo nel caso di pedissequa imitazione delle forme di un prodotto concorrente, che si verifica allorché ricorrano tre condizioni, e cioè che la forma del prodotto sia originale (quindi elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse), non sia necessitata tecnicamente e sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore (v. Tribunale Torino 23/01/2013).

Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie: il posizionamento della capsula e del collarino è tecnicamente necessitata e così pure collocazione dell'etichetta di Ruinart non presenta nulla di originale, nel senso di non consueto rispetto alle bottiglie di champagne e spumante in commercio.

Ancora una volta non può che essere ribadito come non sia la combinazione degli elementi, che contraddistinguono il prodotto, ad avere capacità distintiva e caratterizzante, ciò che caratterizza i prodotti Ruinart è certamente il marchio denominativo e dal punto di vista figurativo, lo stemma, il colore dell'etichetta, l'accostamento cromatico tra sfondo dell'etichetta e scritte (giocato sulle tonalità marrone/oro e rosso rubino/oro), che risultano completamente differenti rispetto alle confezioni della Farnese Vini s.r.l., sicché neppure una valutazione, basata sull'impatto immediato sul consumatore può condurre a ritenere fondato il rischio di confusione.

Non può da ultimo trascurarsi di considerare come nel valutare il rischio di confusione debba farsi riferimento anche al livello di attenzione, che pone il consumatore medio nell'effettuare il suo acquisto, il quale può indubitabilmente variare in base alla categoria di prodotti in esame (v. Trib. Milano 28/5/2013 n. 20330).

Pertanto il rischio di confusione è maggiore quando si tratti di prodotti di quotidiano e largo consumo, per i quali non viene impiegato un particolare livello di attenzione nella scelta, mentre ben diverso è il pericolo di confusione con riferimento a prodotti, quali quelli che vengono in considerazione nel presente procedimento, i quali sono di regola oggetto di un acquisto mirato e di una scelta attenta, nel compiere la quale l'elemento denominativo del prodotto assume certo primaria importanza.

4. Per tutte le considerazioni sin qui svolte il ricorso cautelare proposto dalla MHCS deve quindi essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della Farnese Vini s.r.l., avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 e facendo applicazione di valori prossimi a quelli medi dello scaglione di valore indeterminato (fascia alta), in complessivi € 5.900,00 (e cioè euro 2.600,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva e euro 1.800,00 per la fase decisoria).

Stante la contumacia della Rabezzana Vini s.a.s., non deve essere emessa alcuna pronuncia in punto spese tra la ricorrente e la predetta società resistente.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 septies e 700 c.p.c., artt. 121, 121 bis, 129 e 131 c.p.i., respinge il ricorso proposto dalla MHCS, società di diritto francese, nei confronti della Farnese Vini s.r.l. e della Rabezzana Vini s.a.s. di Napolitano Giuseppe & C.; condanna la MHCS, società di diritto francese, a rifondere alla Farnese Vini s.r.l. le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.900,00, a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettario 15% sui compensi, CPA e IVA, se dovuta; nulla in punto spese tra la MHCS e la Rabezzana Vini s.a.s.

Si comunichi.

Torino, 24/10/2014

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti