

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale
15 maggio 2012

Pres. M. TAVASSI - Est. P. GANDOLFI

Pernod Ricard Italia s.p.a. e Havana Club International SA (Avv.ti Di Bella e De Marco) c. 1872 Holding V.O.F. (Avv.ti Gatto e Martucci) c. Velier s.p.a. (Avv.ti Munari, Biasi e Giuri)

Indicazioni geografiche - Tutela delle indicazioni geografiche - Uso ingannevole - Sfruttamento illecito della reputazione - Marchio geografico - Nullità del marchio geografico.

Sono perseguibili non solo le condotte di chi contrassegna con il marchio geografico in contestazione il proprio prodotto, ma anche quelle di chi, più complessivamente, commercializza beni realizzati in luoghi differenti rispetto a quelli contrassegnati dal marchio geografico con modalità tali da indicare o anche solo suggerire che gli stessi provengano da tali luoghi e presentino quelle particolari caratteristiche che ne hanno nel frattempo fondato il pregio e l'attrattiva per i consumatori.

L'indicazione geografica ex art. 29 CPI nella sua qualità di segno distintivo è finalizzata tanto a garantire specifiche qualità del prodotto, quanto a proteggere tutte le potenzialità evocative veicolate dal suo uso, sicché appare sufficiente che il bene non provenga da quel territorio per determinarne la violazione, indipendentemente dalla sua pari o financo superiore qualità.

La modifica dell'art. 30 CPI, attuata con il d.lgs. 131/2010, ha ulteriormente avvicinato le denominazioni geografiche ai marchi che godono di notorietà, vietando le usurpazioni di indicazioni geografiche non solo quando siano ingannevoli, ma anche quando semplicemente il loro uso "comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta.

Da un punto di vista soggettivo, vengono contemporaneamente tutelati dall'art. 30 CPI gli interessi dei produttori della zona, che soli possono fregiarsi del segno di provenienza geografica — preservando il vantaggio concorrenziale attribuito dal loro personale specifico rapporto con quel territorio — e dei consumatori, che confidano sulla presenza delle qualità, di sostanza o comunicative, veicolate dall'indicazione geografica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 19-22/2/10 la Havana Club International SA e la Pernod Ricard Italia s.p.a., rispettivamente esportatore-distributore mondiale e distributrice per l'Italia del rum "Havana Club", chiamavano in giudizio 1872 Holding V.O.F. e Velier s.p.a. — la prima esportatrice e la seconda distributrice per l'Italia del rum "Matusalem" — per sentire accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n. 677742, depositato il 19/10/93 e concesso il 14/5/96, rinnovato senza modifiche con il marchio n. 1045169 del 19/4/2007, ai sensi degli artt. 14, I lett. b) e 25, I lett. b) CPI, inibendone l'uso o, in subordine, dichiararne l'intervenuta decadenza ex art. 14, II CPI. Inoltre, le attrici chiedevano accertarsi che l'attività delle convenute costituisce violazione degli artt. 21, II e 30 CPI, oltre che concorrenza sleale, con conseguenti inibitoria, ordine di ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti,

fissazione di penale, restituzione degli utili, risarcimento dei danni e pubblicazione del provvedimento.

Espongono le attrici che il rum cubano è il più famoso al mondo, per le sue qualità nascenti da una combinazione di fattori naturali ed umani, cioè del pregio della canna da zucchero cubana unita all'esperienza dei "maestri roneros", nonché dalle particolari tecniche adottate tradizionalmente e ora regolamentate da apposita normativa. In Italia, poi, la notorietà si è andata accrescendo negli ultimi anni per la fama acquisita da taluni cocktail e per effetto delle ampie campagne pubblicitarie delle società attrici. Le convenute, a loro volta, importano, commercializzano e pubblicizzano il rum "Matusalem", interamente realizzato nella Repubblica Dominicana. Tuttavia le confezioni della bevanda in questione e la comunicazione pubblicitaria diffusa dalle convenute, anche in rete, sono focalizzate su Cuba. In particolare, sulle etichette, sul vetro delle bottiglie e nella pubblicità sono riprodotte più volte l'espressione "Cuba", "La Habana", "Santiago de Cuba" e, particolarmente ingannevole, la dicitura "Spirit of Cuba" (oppure "Espiritu de Cuba") da intendersi come "alcolico di Cuba". Le attrici quindi specificavano le loro doglianze in relazione alle etichette delle varie qualità di Matusalem, alle comunicazioni pubblicitarie in rete, sulla stampa ed ai gadget, tutti ritenuti ingannevoli per i consumatori in relazione alla provenienza geografica del distillato in oggetto e pertanto in violazione dell'art. 30 CPI, dell'art. 21, II CPI, nonché dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false ed ingannevoli indicazioni di provenienza. In aggiunta le attrici allegavano la nullità del marchio registrato dalla 1872 Holdings, costituito da un'etichetta su cui compare l'indicazione geografica Santiago de Cuba.

Si costituiva la convenuta 1872 Holding, ricostruendo la storia della distilleria cubana CAMP & BROTHERS di titolarità delle famiglie Camp e Alvarez, che aveva realizzato la ricetta ed il particolare metodo di invecchiamento del rum — da cui il nome "Matusalem" — divenuto nei primi anni del '900 uno dei più importanti di Cuba ed il più amato da Hemingway per il suo Cuba Libre. Dopo la rivoluzione del 1959 i proprietari della distilleria preparavano la fuga da Cuba, provvedendo a costituire una società in Florida ed una a Portorico ed a registrare il marchio negli USA. Nel 1965 la società Camp & Brothers veniva confiscata senza indennizzo dal regime castrista e la commercializzazione dei distillati della RON CAMP ALVAREZ veniva affidata alla Impresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Vario per il tramite della Cubaexport. Costretta all'esilio, la famiglia Alvarez, trasferitasi negli USA, continuava la produzione del rum Matusalem, secondo l'originaria formula segreta ed i principi di miscelazione Solera, prima a Porto Rico e poi nella Repubblica Dominicana, continuando ad onorare il proprio retaggio cubano. La convenuta lamentava come Havana — Pernod, in partnership con il governo cubano, agisse sul mercato "senza riguardo per i diritti delle persone che sono state costrette a lasciare Cuba" e le cui proprietà sono state confiscate senza indennizzo. La convenuta ricostruiva la storia del rum — distillato tradizionale dell'intera zona caraibica e non solo di Cuba — e ribadiva come i riferimenti a Cuba nelle proprie etichette e pubblicità indicassero solo l'orgoglio della propria storia, essendo sempre accompagnati al chiarimento che il liquore era prodotto nella Repubblica Dominicana. Pure l'espressione "Espiritu de Cuba" — da tradursi come "anima cubana" — rappresenta un richiamo alle origini del rum Matusalem, la cui altissima qualità lo aveva

reso destinatario di importanti premi e riconoscimenti in tutto il mondo. La convenuta quindi rispondeva specificamente alle contestazioni delle attrici sull'uso dei riferimenti a Cuba nelle etichette e confezioni ed a sua volta contestava la violazione dell'art. 30 CPI, dell'art. 21, II, CPI, dell'art. 2598 c.c., nonché la decettività del marchio n. 1045169. In via riconvenzionale, 1872 Holding chiedeva dichiararsi concorrenzialmente illecita la dicitura "fundada en 1878", che comunicava al pubblico il concetto di continuità storica, mentre la distilleria fondata nel 1878 è quella della famiglia Arechabala, pure costretta all'esilio negli anni '60 e che nel 1997 ha concluso un accordo con la Bacardi & Co. comprendente il marchio Havana Club. Di conseguenza, secondo la convenuta "il rum Havana Club è prodotto dal regime castrista dalla metà degli anni 60 e solo nel 1994 dalla attrice Pernod Italia" (comparsa di risposta pag. 47). Pertanto l'indicazione sull'etichetta crea "una falsa associazione con la famiglia Arechabala e con il rum originale Havana Club", oggi prodotto altrove dalla Bacardi, creando un agganciamento con la famiglia in questione, che "si risolve in uno sfruttamento del lavoro e della rinomanza altrui" e trasmettendo al pubblico informazioni ingannevoli *ex art. 21, II CPI*. All'accertamento dell'illecito la convenuta chiedeva seguisse inibitoria, ordine di ritiro dal commercio, fissazione di penale e condanna al risarcimento dei danni, oltre che pubblicazione della sentenza.

Si costituiva anche Velier, svolgendo sostanzialmente le medesime difese in fatto ed in diritto dell'altra convenuta e pure identica domanda riconvenzionale.

Senza istruttoria, all'udienza del 11/1/12 la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Come accennato, Havana Club International SA — società di diritto cubano costituita tra la francese Pernod Ricard e le cubane Corporation Cuba Ron SA e Havana Rum & Liquors SA — e Pernod Ricard Italia s.p.a. — distributrice nel nostro territorio del Rum Havana Club — invocano innanzitutto i diritti attribuitigli dagli artt. 29 e 30 CPI a protezione delle indicazioni geografiche.

L'art. 29 CPI chiarisce che oggetto della protezione sono "le indicazioni geografiche e le denominazione di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico di origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".

Come già osservato da questo Tribunale in altra controversia, la definizione riprende quella di cui all'art. 31, I D.lvo 198/96, che tuttavia definiva la sola indicazione geografica, senza riferimento alla denominazione di origine. Le due locuzioni sono state utilizzate dalla normativa, soprattutto internazionale, con accezioni oscillanti, essendo stata introdotta la denominazione d'origine con l'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 (che ne subordinava la tutela nei confronti dei non aventi diritto al riconoscimento nel paese di origine ed alla registrazione all'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprietà intellettuale di Ginevra, prescindendo da ogni idoneità ad ingannare il pubblico) mentre il termine "indicazioni geografiche" appare per la prima volta negli accordi TRIPs, che impongono agli stati aderenti di tutelarle indipendentemente dalla registrazione — purché la qualità, la notorietà o altra caratteristica del prodotto siano

attribuibili all'origine geografica — prevedendo la repressione di attività tali da “ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto”.

Nella normativa comunitaria (cfr. Reg. 510/06/CE), relativa ai soli prodotti agricoli ed alimentari, le due fattispecie vengono diversificate, intendendosi per “denominazione d'origine” quel particolare rapporto con il territorio di cui è originario il prodotto (*milieu*) che ne determina in via esclusiva o essenziale le caratteristiche, in relazione ai fattori naturali ed umani presenti in quel luogo, mentre per “indicazione geografica” si intende il nome di un territorio che attribuisce non solo la qualità, ma anche la reputazione o altre caratteristiche del prodotto, definendo il necessario rapporto con l'ambiente di origine in modo più lato, meno impegnativo.

Il legislatore del CPI ha esplicitamente tutelato entrambe le fattispecie, senza differenziarle in relazione all'intensità di collegamento del prodotto con il luogo geografico o alla diversa capacità di connotare la qualità del prodotto (si pensi al valore attribuito al DOP rispetto all'IGP) e neppure alla necessità o meno di una registrazione o di un provvedimento amministrativo e legislativo di riconoscimento.

Le indicazioni geografiche (e denominazioni d'origine), secondo il legislatore italiano del codice, sono protette allorché indichino un legame con il territorio d'origine che attribuisce al prodotto specifiche qualità o caratteristiche, ma anche laddove gli conferisca una particolare reputazione presso il pubblico, dovuta a fattori naturali (essenzialmente nei prodotti agricoli o alimentari) o umani, riconducendosi a tradizioni affermate e note di produzione e fabbricazione. In questo senso il riferimento (non presente nei TRIPs) alla tradizione sembra esaltare l'eccellenza di talune attività, originariamente artigianali, che si sono sviluppate nei secoli, creando una specifica “sapienza” produttiva, cui è attribuita una autonoma capacità evocativa, che collega, nella percezione del pubblico, la qualità essenzialmente a fattori relazionali e culturali radicati in uno specifico territorio.

Sotto tale profilo, la funzione di veicolare al pubblico un complesso messaggio sul prodotto contrassegnato, avvicina i segni geografici, agli altri segni distintivi (registrati e no), il che rende ragione del loro inserimento tra gli oggetti di proprietà industriale (artt. 1 e 2, IV CPI).

Considerando che i soggetti che operano nel territorio di cui si tratta variano continuamente, la tutela è stata concepita non attribuendo un diritto titolato, ma prevedendo il divieto di appropriazione della denominazione geografica, laddove sia idonea ad ingannare il pubblico (cui suggerisce che il prodotto possieda delle qualità, caratteristiche o reputazione che vengono collegate alla provenienza da un determinato luogo).

Pertanto, l'art. 30 CPI, nella forma vigente all'epoca di instaurazione della presente controversia, vieta “*quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazione d'origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica*” (fatte salve la disciplina della concorrenza sleale e le convenzioni internazionali).

Sono quindi perseguibili non solo le condotte di chi contrassegna con il logo geografico in contestazione il proprio prodotto, ma anche quelle di chi, più complessivamente, commercializza beni realizzati in luoghi differenti con modalità tali da indicare o anche solo *suggerire* che gli stessi provengano dallo stesso e presentino quelle particolari caratteristiche che ne hanno nel frattempo fondato il pregio e l'attrattiva per i consumatori.

La recente modifica dell'art. 30 CPI (peraltro qui non rilevante) ha ulteriormente avvicinato le denominazioni geografiche ai marchi che godono di notorietà, vietando le usurpazioni di indicazioni geografiche non solo quando siano ingannatorie, ma anche quando semplicemente il loro uso "comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta".

Da un punto di vista soggettivo, vengono contemporaneamente tutelati dall'art. 30 CPI (anche nella versione previgente) gli interessi dei produttori della zona, che soli possono fregiarsi del segno di provenienza geografica — preservando il vantaggio concorrenziale attribuito dal loro personale specifico rapporto con quel territorio — e dei consumatori, che confidano sulla presenza delle qualità, di sostanza o comunicative, veicolate dall'indicazione geografica.

Non possono pertanto sorgere dubbi in ordine alla legittimazione delle attrici, considerati i legami di Havana Club International SA con l'isola di Cuba (ed il suo governo, stante il tipo di regime politico), né vi sono contestazioni in proposito.

Nel merito, le attrici si dolgono che le confezioni e la pubblicità di Matusalem presentino molteplici elementi che suggeriscono univocamente all'acquirente di trovarsi di fronte ad un prodotto che proviene da Cuba e che presenta le qualità proprie dei distillati cubani, di intrinseco valore e contemporaneamente di suggestione culturale.

Ora, certamente è notorio che il rum non è un prodotto esclusivo dell'isola di Cuba, trattandosi piuttosto di tipico distillato creato nel XVII secolo alle Barbados e poi realizzato in tutti i Caraibi.

Tuttavia, accanto alla indubbia qualità nascente dal pregio della canna da zucchero cubana (fattore naturale) e dalla centenaria esperienza dei maestri "roneros" cubani e delle metodologie di cui sono portatori (fattore umano) — diverse anche se non necessariamente superiori a quelli di altri siti caraibici — non vi è alcun dubbio che il riferimento a Cuba, in relazione al rum, veicola molteplici suggestioni emozionali e comunicative che contribuiscono in maniera significativa al suo successo sul mercato italiano. Invero il mito di Cuba, negli ultimi due decenni, ha perso ogni connotato politico per trasformarsi nell'indiscussa icona caraibica del divertimento e della sensualità, che è causa anche dell'enorme successo attribuito, nel contesto del fenomeno sociale degli "aperitivi", ai famosi cocktails a base di rum, Mojito, e Cuba Libre. È da ritenersi che a tale collegamento culturale abbiano anche contribuito le campagne pubblicitarie delle attrici (doc. 8 e 8 *bis*), che hanno concorso a trasformarlo in un possente vantaggio concorrenziale.

È peraltro comprovato in causa come una percentuale rilevante di consumatori ritenga che la provenienza da Cuba di un rum ne costituisca un pregio rilevante ai fini della scelta di acquisto (v. indagine Doxa, doc. 4 att.).

Ora, pare al Tribunale che siano parzialmente fondate le doglianze delle attrici in ordine alle condotte delle convenute, univocamente indirizzate a sug-

gerire ai consumatori che il rum Matusalem sia originario di Cuba, anziché dell'area geografica da cui proviene (Repubblica Dominicana), evidentemente al fine di incunearsi in quella fetta di mercato particolarmente sensibile alla predetta suggestione comunicazionale, probabilmente imprescindibile per l'accredimento di massa di un prodotto peraltro di indubbia elevatissima qualità.

Va in proposito ribadito che l'indicazione geografica *ex art. 29 CPI* nella sua qualità di segno distintivo è finalizzata tanto a garantire specifiche qualità del prodotto, quanto a proteggere tutte le potenzialità evocative veicolate dal suo uso, sicché appare sufficiente che il bene non provenga da quel territorio per determinarne la violazione, indipendentemente dalla sua pari o financo superiore qualità.

Esaminate specificamente le condotte asseritamente illecite tempestivamente allegiate nell'atto introduttivo, deve innanzitutto osservarsi come particolarmente ingannevole per i consumatori vada considerata l'espressione "*Espirito de Cuba*" sia usata nella campagna promozionale che impressa sul vetro della bottiglia di Matusalem o sulla confezione della bottiglia (doc. 13/1, 18 att.). Anche se dalle confezioni sembra che la dicitura sia scomparsa prima dell'introduzione del presente giudizio, certamente appare evidente come il *claim* abbia rappresentato il cuore della campagna promozionale di lancio massivo del Matusalem (cfr. docc. 11, 20, 21, 22 att.), essendo stato utilizzato quale sfondo di tutte le pagine web ed accompagnato da un filmato, dal medesimo titolo "*Espirito de Cuba*", con suggestive immagini dell'isola (non della Repubblica Dominicana) e di botti e confezioni con sovrainpressa la frase. Nella sua duplice valenza semantica di alcolico/anima, l'espressione "*espiritu*" esprime con tutta evidenza un legame di origine del prodotto con Cuba di cui rappresenterebbe l'essenza più profonda (non a caso, la pubblicità di Havana Club utilizzava l'analogo *claim* "*el alma de Cuba*", doc. 8 att.).

L'effetto ingannatorio per i destinatari e di indebito approfittamento dell'accredito commerciale connesso all'origine geografica cubana sembra essere stato percepito dalle stesse convenute, che nelle more del giudizio hanno pacificamente del tutto abbandonato l'uso dell'espressione in questione, salva la valutazione dell'illecito pregresso.

Poiché il divieto ha per oggetto l'uso indebito con qualsiasi mezzo dell'indicazione geografica nella presentazione del prodotto, debbono essere riguardate negativamente anche talune altre utilizzazioni del termine "Cuba" nelle etichette e nelle bottiglie dei diversi tipi di rum Matusalem. Infatti, se per la storia della distilleria Camp Alvarez, il prodotto delle convenute ben potrebbe contenere la dicitura "est. in Cuba" (fondato a Cuba) certamente non può sfuggire come in concreto, le convenute abbiano scelto, in taluni casi, di assegnare una rilevanza grafica e dimensionale al termine "Cuba" del tutto sproporzionata, posizionato al centro del collo della bottiglia ed evidenziato ulteriormente dalla cerchiatura (docc. 16 e 17 att.), con l'effetto di trasformarlo nell'unico riferimento percepibile dal consumatore. Lo sguardo dell'utente è infatti univocamente attratto dalla indicazione geografica che prevarica e rende irrilevante il complesso della dicitura, peraltro di difficile decrittazione per il consumatore italiano. Analogamente deve opinarsi per la dicitura "*formula original de Cuba*", in sé veridica, ove si consideri non tanto la dubbia esistenza di una formula segreta — da accompagnarsi all'invecchiamento con il metodo tradizionale "Solera" (tipico in genere di sherry

e brandy, v. la stessa pubblicità delle convenute prodotte sub. 22/10 att.) — quanto di una tradizione ed esperienza produttiva che le famiglie Camp ed Alvarez ben possono avere trasmesso ai *roneros* dominicani (indipendentemente dalla continuità della produzione). Tuttavia, se Matusalem può certamente richiamare, anche nell'etichetta, la propria storia, sia qualità che di origine della produzione, risulta di indubbia evidenza visiva (docc. 15, 18, 18-bis, 20-bis, 20/15, 22/9 att.) che ancora una volta, il termine "Cuba" si presenta in colori più evidenti ed attraenti (oro) e, soprattutto, dimensioni del tutto sproporzionate rispetto al resto dell'indicazione, di fatto oscurandola nel suo veridico significato e veicolando quello, del tutto indifferente ed inveritiero, del luogo di attuale produzione.

Anche laddove (da ultimo) siffatte diciture sono state (nelle etichette, bottiglie e pagine web) accompagnate dalla effettiva indicazione del luogo di produzione nella Repubblica Dominicana, l'enfasi grafica assegnata alla parola Cuba determina la prevalenza comunicativa dell'indicazione fallace indiretta di provenienza, che permane anche se la vera origine è indicata (cfr. art. 23, I TRIPs), peraltro con modalità tali da renderla a prima vista impercettibile o comunque del tutto secondaria.

Se ne deve concludere che le predette modalità concrete di riferimento a Cuba nelle etichette, claim e comunicazioni pubblicitarie (comprendenti di gadget, v. docc. 23 att.) destinate al mercato italiano (probabilmente differenti rispetto a quelle utilizzate in altri contesti) sono da considerarsi in violazione dell'art. 30 CPI (oltre che della normativa pattizia internazionale) in quanto comunicano ai consumatori informazioni suscettibili di ingannarli in ordine al luogo di produzione del rum Matusalem.

A fronte di tale obiettiva constatazione, di per sé sufficiente ad individuare l'illecito, non rivestono particolare rilevanza, se non indiretta, gli episodi di documentata confusione in cui sono caduti taluni ristoratori nel comunicare alla clientela l'origine geografica del rum Matusalem o analoghi errori in cui sono incorsi commercianti nelle loro pagine web (doc. 25-28 att.) o ancora le risposte ad una indagine demoscopica (peraltro su un campione non molto significativo e con domande parzialmente suggestive, docc. 4 e 55 att.).

Non pare invece al Tribunale che possa essere stigmatizzato, come vorrebbero le attrici, ogni ulteriore utilizzazione, nelle pagine del sito o nelle confezioni, del termine "Cuba" laddove non comunichi alcuna informazione sull'origine produttiva del Matusalem, ma si riferisca a tradizioni cubane o, persino, al nome del famoso cocktail "cuba libre", che si invita a realizzare con Matusalem. Analogamente deve opinarsi per altri riferimenti geografici più specifici (Habana, Santiago de Cuba) ove utilizzati solo nel loro significato descrittivo di luoghi geografici e non quali indicazioni di origine.

Non costituisce oggetto di tempestiva doglianza la dedotta imitazione del sigillo di garanzia della Repubblica di Cuba, peraltro contenete la specifica ed unica veritiera indicazione "*producto de Republica Dominicana*".

Poiché i riferimenti a Cuba sono contenuti su etichette, bottiglie e pubblicità non nella funzione di segni distintivi, bensì di mezzi indiretti per comunicare una non veridica provenienza, non vengono in considerazione ulteriori disposizioni del CPI.

L'accertamento dell'illecito per violazione del diritto di proprietà industriale, la cui fattispecie contiene tanto i profili confusori da abuso di segni distintivi che

quelli strettamente appropriativi di pregi che, ancora, quelli da ingannevolezza della comunicazione al pubblico dei consumatori *ex art. 21 D.lvo 206/05*, assorbe ogni valutazione di responsabilità *ex art. 2598 c.e.* fondata sui medesimi fatti costitutivi.

NULLITÀ MARCHIO N. 1045169. — Come accennato in narrativa, le attrici chiedono che venga dichiarata la nullità del marchio 1045169 (in rinnovazione di quello n. 677742) di titolarità di 1872 Holdings, *ex art. 14, I, lett. b) CPI e 25 lett. b) CPI* in quanto idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti.

In particolare, le attrici lamentano che il marchio predetto tutela un'etichetta in cui è contenuta l'indicazione geografica "Santiago de Cuba".

Va tuttavia considerato come l'espressione geografica sia, nel caso dell'etichetta tutelata quale segno distintivo (doc. 24 att.), inserita nell'indicazione veritiera "formerly of Santiago de Cuba" e come — diversamente che nelle concrete etichettature sopra esaminate — non prevalga affatto sul resto dell'espressione, mantenendo gli stessi caratteri, peraltro assai ridotti rispetto anche all'esatta (all'epoca) indicazione di provenienza da Freeport Bahamas.

Quindi, considerato che nessuna falsa ed ingannatoria comunicazione viene rivolta al pubblico dei consumatori la pretesa attorea deve essere integralmente disattesa.

DOMANDA RICONVENZIONALE. — Entrambe le convenute hanno chiesto in via riconvenzionale di dichiarare il carattere concorrenzialmente illecito *ex art. 2598 c.e.* dell'indicazione "fundada en 1878" contenuta sulle etichette del rum Havana Club delle attrici, che comunicano al consumatore la propria tradizione storica e culturale cubana, quale prodotto di una distilleria fondata appunto nel 1878.

Al contrario, la distilleria dell'Havana Club fu fondata nel 1878 dalla famiglia Arechabala, anch'essa espropriata e costretta all'esilio dal governo castrista nel 1960 (al pari delle famiglie Alvarez e Camp) e che nel 1997 ha concluso un accordo con Bacardi comprendente il marchio e la relativa formula segreta.

Non si controverte ovviamente in questa sede del diritto delle attrici ad utilizzare il segno Havana Club, ma le convenute allegano la ingannevolezza, anche *ex art. 21 D.lvo 206/05* (c.d. Codice del Consumo) dell'agganciamento alla storia imprenditoriale della famiglia Arechabala, che ne sfrutta il lavoro e la rinomanza, con conseguente indebito vantaggio concorrenziale.

Ora, pare al Tribunale che la dicitura "fundada en 1878" non intenda appropriarsi di una storia imprenditoriale familiare e della relativa capacità inventiva e creativa, bensì semplicemente comunicare al consumatore una sostanziale continuità produttiva tra l'odierno Havana Club e il rum che sin dal 1878 viene prodotto nella città di Cardenas, nazionalizzata nel 1960 dal governo castrista (doc. 56 att.).

In proposito la stessa 1872 Holding narra nella comparsa di risposta che dopo la nazionalizzazione, la commercializzazione dei distillati della Ron Camp Alvarez "è stata affidata all'azienda statale *Impresa Cubana Exportadora ... per il tramite della Cubaexport*" (socia della odierna attrice Havana Club) ed analoghe vicende debbono essere occorse ai produttori della Arechabala, posto che "dalla metà degli

anni '60 il rum *Havana Club* è prodotto dal regime castrista” (comparsa di risposta pag. 47).

Pertanto il perdurare della commercializzazione dei due distillati, sia pure originariamente limitata all'isola di Cuba (e poi a “Paesi amici” del blocco sovietico), deve ritenersi pacifico e risulta confermato da ulteriori elementi acquisiti in causa, quali le dichiarazioni rese da Adrian Noel nel procedimento statunitense (doc. 57 att.). In tale sede il testimone, alla domanda se non ci sia stato un tempo in cui né lui né gli Arechabala avevano venduto *Havana Club* risponde che il rum è sempre stato venduto a Cuba, anche se temporaneamente non esportato. Analoghe dichiarazioni sono rese in uno scritto di Josè Navarro Campa, maestro ronero cubano, che riferisce come, dopo la nazionalizzazione gli stabilimenti di Cardenas continuarono a produrre rum, malgrado la generale ristrutturazione e concentrazione delle distillerie. Naturalmente tali dichiarazioni di terzi, rese al di fuori del processo, non avrebbero adeguato valore probatorio, se non si inserissero in un contesto in cui la circostanza della continuità di commercializzazione non pare tempestivamente contestata dalle convenute ed anzi viene data per pacifica.

Naturalmente il Tribunale non può che concordare con la profonda ingiustizia di una espropriazione senza indennizzo di attività produttive per di più radicate in una tradizione centenaria, tuttavia in questa sede (in cui peraltro i diretti interessati alle vicende della distilleria di Cardenas non sono presenti) deve solo valutarsi se il messaggio veicolato dalla dicitura “*fundada en 1878*” fornisca ai consumatori informazioni ingannevoli in ordine alla storia produttiva di *Havana Club* e come tale determini un ingiustificato disequilibrio concorrenziale ai danni dei concorrenti.

Le ricordate evenienze processuali accreditano al contrario la tesi di una continuità produttiva nell'isola di Cuba del rum *Havana Club*, evidentemente con l'ausilio della tradizione dei roneros locali, rispetto a cui le vicende proprietarie della distilleria, anche se connotate da profili di ingiustizia, risultano irrilevanti (del resto non è dato conoscere se la stessa convenuta 1872 Holdings abbia ancora legami con la famiglia Alvarez, anche se può comunque fare vanto della relativa storia imprenditoriale).

Priva di prova è poi rimasta l'affermata esistenza di una ricetta segreta di *Havana Club*, espatriata con gli Arechabala, risultando assai più plausibile che il metodo produttivo sia rimasto retaggio dei roneros impiegati nella distilleria (che neppure è allegato abbiano seguito all'estero la proprietà).

Pertanto pare al Tribunale che la dicitura “*fundada en 1878*” non fornisca ai consumatori informazioni mendaci ed ingannevoli che ne possano orientare le scelte di acquisto ai danni dei concorrenti.

CONSEGUENZE SANZIONATORIE. — L'accertamento dell'illecito *ex art. 29-30 CPI* fa scattare l'apparato sanzionatorio previsto dal *CPI* agli artt. 124-126, ed è quindi possibile innanzitutto inibire alle convenute l'uso del termine Cuba, come indicazione geografica *ex art. 29-30 CPI*, nelle forme sopra ricostruite.

Deve quindi essere inibito alle convenute l'uso dell'espressione “*Espiritu de Cuba*” sia nella campagna promozionale che impressa sul vetro della bottiglia di Matusalem o sulla confezione della bottiglia. Deve altresì essere inibita l'utilizzazione del termine Cuba, con rilevanza grafica e dimensionale del tutto sproporzionata, posizionato al centro del collo della bottiglia ed evidenziato ulteriormente

dalla cerchiatura o utilizzando colori più evidenti ed attraenti (oro), anche se tale evidenziazione sproporzionata avvenga nel contesto dall'espressione "*formula original de Cuba*".

L'inibitoria può essere assistita da sanzione di euro 50,00 per ogni bottiglia contenente le illecite indicazioni che venga ulteriormente commercializzata a far tempo da sessanta giorni dopo la pubblicazione della presente sentenza.

Può inoltre essere ordinato alle convenute il ritiro dal commercio dei residui prodotti contenenti le diciture sopra richiamate, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.

Può infine essere concesso il risarcimento in forma specifica rappresentato dalla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta e con rilievo non inferiore al quarto di pagina, sui quotidiani "il Corriere della Sera" e "La Repubblica", a cura delle attrici ed a spese delle convenute.

Quanto al danno patrimoniale originato dalla illecita utilizzazione dell'espressione geografica ai danni delle attrici, consistente nel parassitario approfittamento dei loro sforzi di pubblicizzazione ed accreditamento sul mercato del rum cubano, pare al Tribunale che la relativa domanda meriti un supplemento di istruttoria, che consenta di commisurare il fenomeno.

Risulta infatti impossibile definire (con riferimento a dati oggettivi) le conseguenze risarcitorie senza disporre di elementi in ordine alla quantità di bottiglie con le caratteristiche ritenute illecite effettivamente commercializzate dalle convenute.

Le attrici in proposito hanno tempestivamente svolto, sin dall'atto di citazione, istanze istruttorie di ordine di esibizione delle scritture contabili, per la cui esecuzione ed eventualmente esame con l'ausilio di un CTU deve rimettersi la causa sul ruolo con separata ordinanza.

Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva sul *quantum*.

P.Q.M. — Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 19-22/2/10 da Havana Club International SA e Pernod Ricard Italia s.p.a., nei confronti di 1872 Holding V.O.F. e Velier s.p.a., esportatrice e distributrice del rum "Matusalem", ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

A) rigetta la domanda di nullità del marchio italiano n. 677742, depositato il 19/10/93 e concesso il 14/5/96, rinnovato senza modifiche con il marchio n. 1045169 del 19/4/2007;

B) accerta che l'utilizzazione concreta da parte delle convenute del termine Cuba, in le modalità di cui in motivazione, costituisce violazione dell'art. 30 CPI suggerendo falsamente al pubblico la provenienza del rum Matusalem da Cuba;

C) inibisce alle convenute l'uso dell'espressione "*Espiritu de Cuba*" sia nella campagna promozionale che impressa sul vetro della bottiglia di Matusalem o sulla confezione della bottiglia;

D) inibisce alle convenute l'utilizzazione del termine Cuba, con rilevanza grafica e dimensionale del tutto sproporzionata, posizionato al centro del collo della bottiglia ed evidenziato ulteriormente dalla cerchiatura o utilizzando colori più evidenti ed attraenti (oro), anche se tale evidenziazione sproporzionata avvenga nel contesto dell'espressione "*formula original de Cuba*";

E) fissa sanzione di euro 50,00 per ogni bottiglia contenente le illecite indicazioni che venga ulteriormente commercializzata a far tempo da sessanta giorni dopo la pubblicazione della presente sentenza;

F) ordina alle convenute il ritiro dal commercio dei residui prodotti contenenti le diciture sopra richiamate, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;

G) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta e con rilievo non inferiore al quarto di pagina, sui quotidiani "il Corriere della Sera" e "La Repubblica", a cura delle attrici ed a spese delle convenute;

H) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute;

I) provvede con separata ordinanza alle rimessione della causa sul ruolo per l'istruttoria sul danno.

Note in tema di utilizzo ingannevole di indicazioni geografiche.

SOMMARIO: 1. Il caso. — 2. Peculiarità dei nomi geografici. — 3. La disciplina internazionale. — 4. La disciplina nazionale e comunitaria; denominazioni d'origine e indicazioni geografiche; gli artt. 29 e 30 c.p.i. — 5. Profili di similitudine tra la disciplina delle indicazioni geografiche e dei marchi che godono di rinomanza. — 6. L'ingannevolezza della presentazione del rum Matusalem e la validità del marchio "Matusalem". — 7. La non ingannevolezza della dicitura "fundata en 1878".

1. Il caso.

Havana Club International SA e Pernod Ricard Italia s.p.a., rispettivamente esportatrice-distributrice mondiale ed importatrice per l'Italia del rum Havana Club, citavano avanti al Tribunale di Milano 1872 Holding V.O.F. e Velier s.p.a., rispettivamente esportatrice e distributrice per l'Italia del rum Matusalem, per sentire accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n. 677742, rinnovato il 19 aprile 2007 al n. 1045169, ai sensi degli artt. 14, I lett. b) e 25, I lett. b) c.p.i., inibendone l'uso o, in subordine, dichiararne l'intervenuta decadenza ex art. 14, II c.p.i.. Inoltre, le attrici chiedevano di accertare che l'attività delle convenute costituiva violazione degli artt. 21 II e 30 c.p.i., oltre che concorrenza sleale, con conseguente inibitoria, ordine di ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti, fissazione di penale, restituzione degli utili, risarcimento dei danni e pubblicazione del provvedimento.

Le convenute importavano, commercializzavano e pubblicizzavano il rum Matusalem, interamente realizzato nella Repubblica Dominicana. Le confezioni della bevanda e la comunicazione pubblicitaria erano focalizzate su Cuba: sulle etichette, sul vetro delle bottiglie e nella pubblicità, diffusa dalle convenute anche su internet, ricorrevano più volte le espressioni "Cuba", "La Habana", "Santiago de Cuba", "Espritu de Cuba" o "Spirit of Cuba". Le attrici sottolineavano come queste indicazioni risultassero ingannevoli per i consumatori in relazione alla