

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Composta da:

Dottor Umberto Scotti	Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti	Giudice Relatore
Dottor Francesco Rizzi	Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 11405\2011, promossa da:

Domori s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.F. Casucci, N. Ferretti, R. Gandin e C. Gallo;

PARTE ATTRICE

Contro

Ritter Schönbuch Vermögensverwaltung GmbH & Co.KG, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Tornato, M. Mussi e M. Bumma;

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

Nel merito, in via principale:

1. accertare e dichiarare la nullità della registrazione internazionale designante l'Italia n. 727883;
2. accertare e dichiarare la decadenza totale del marchio n. 727883 designante l'Italia;
3. accertare e dichiarare l'insussistenza della contraffazione in Italia del marchio internazionale 727883 designante l'Italia ad opera delle confezioni di cioccolata Domori;
4. accertare e dichiarare l'insussistenza di atti di concorrenza sleale in Italia ai danni di Ritter e ad opera di Domori;
5. inibire per il futuro a Ritter attività di concorrenza sleale consistente nell'invio di corrispondenza minatoria e lettere di diffida nei confronti della clientela e dei distributori di Domori in relazione ai fatti di causa quanto meno sul territorio italiano;
6. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, ai sensi degli artt. 2600 c.c., 120 c.p.c. e 126 c.p.i.;
7. condannare Ritter a risarcire in favore di Domori il danno subito da quest'ultima e derivante dalla condotta illecita perpetrata *ex adverso*, da quantificarsi in corso di causa.

In via istruttoria:

8. rigettare tutte le istanze istruttorie *ex adverso* formulate in quanto infondate, inammissibili e generiche;
9. ammettere, ove ritenuto necessario, a conferma delle dichiarazioni rese nel doc. 10 prova testimoniale del sig. Cesare Castellani (*omissis*);
10. ammettere, ove ritenuto necessario, a conferma dei docc. 11 e 13 nonché della dichiarazione resa nel doc. 18 prova testimoniale del sig. Frank Wilk (*omissis*);

11. disporre indagine demoscopica, ai fini di verificare se:

a) il marchio sia privo di capacità distintiva e comunque debole a causa dell'affollamento del mercato e conseguentemente

b) l'assenza di interferenza tra le confezioni Ritter e quella usata da Domori.

In ogni caso

Con vittoria di onorari, diritti e spese anche generali del 12,5%.

Parte convenuta

Voglia l'III.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, istanza, riconvenzione, eccezione e deduzione avversaria, ritenuta l'inammissibilità delle conclusioni n. 4 e n. 5 precisate da Domori nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. del 23.12.11;

in via preliminare, in rito

1. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate in atti, la carenza di giurisdizione in capo al Giudice italiano con riferimento alle conclusioni n. 4 e n. 5 di cui all'atto di citazione della Domori, ovvero, in subordine, la carenza della legittimazione attiva dell'attrice;

per l'effetto, respingere, con sentenza in rito, le domande della Domori di cui alle conclusioni n. 4 e n. 5 dell'atto di citazione;

sempre in via preliminare, in rito, ma subordinata per quel che riguarda le domande nn. 4 e 5 dell'attrice e principale per quel che riguarda tutte le altre domande dell'attrice

2. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate in atti, la carenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice Domori con riferimento a tutte le domande svolte di cui all'atto di citazione della Domori, ovvero di quelle precisate nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 23.12.2011 se ritenute ammissibili;

per l'effetto, respingere con sentenza in rito tutte le domande della svolte nell'atto di citazione;

in via subordinata, nel merito

3. Respingere tutte le domande svolte dall'attrice Domori perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni illustrate in atti.

In ogni caso

4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compresi quelli di eventuali Consulenze Tecniche.

5. In via istruttoria

(*omissis*).

6. Respingere tutte le istanze istruttorie avversarie comprese quelle formulate nella Terza memoria Domori (*omissis*);

7. Non prendere in considerazione i documenti attorei allegati alla terza memoria Domori... perché non sono a prova contraria e dunque sono tardivi per le ragioni indicate e verbalizzate all'udienza del 2 marzo 2012.

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

I

1) Con atto di citazione 12.4.11, Domori s.r.l. ha convenuto in giudizio Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1. accertare e dichiarare la nullità della registrazione internazionale designante l'Italia n. 727883; 2. accertare e dichiarare la decadenza totale del marchio internazionale n. 727883 designante l'Italia; 3. accertare e dichiarare l'insussistenza della contraffazione del marchio internazionale designante l'Italia ad opera delle confezioni di cioccolata Domori; 4. accertare e dichiarare l'insussistenza di atti di concorrenza sleale ai danni di Ritter ad opera dell'attrice; 5. inibire a Ritter attività di concorrenza sleale consistente nell'invio di corrispondenza minatoria e lettere di diffida nei confronti della clientela e dei distributori di Domori; 6. disporre la pubblicazione della emananda sentenza, ai sensi degli artt. 2600 c.c., 120 c.p.c. e 126 c.p.i.; 7. Condannare Ritter a risarcire a favore di Domori il danno subito da quest'ultima e derivante dalla condotta illecita perpetrata *ex adverso*....".

L'attrice - società che opera nel settore alimentare ed in particolare in quello dolciario con specifico riferimento ai derivati del cacao e che commercializza i suoi prodotti anche all'estero attraverso una rete di distributori locali – ha fatto presente che Ritter aveva recentemente diffidato dal commercializzare le tavolette di cioccolato di forma quadrata Domori un proprio distributore ed un proprio cliente, entrambi tedeschi, facendo valere la registrazione a livello internazionale di un marchio tridimensionale (registrato anche in Italia con il n. 727883) e costituito dalla forma quadrata della busta di colore bianco che contiene la tavoletta di cioccolata.

Domori ha dedotto la nullità della registrazione italiana per carenza di capacità distintiva e per la riconducibilità ad esigenze tecnico-funzionali di alcune caratteristiche del segno e comunque la decadenza per non uso del marchio Ritter così come brevettato e l'assenza di interferenza del proprio prodotto con il marchio della convenuta. Per quanto concerne la concorrenza sleale, l'attrice ha dedotto l'insussistenza di qualsiasi illecito concorrenziale da parte di essa Domori e, per converso, l'attività concorrenzialmente illecita di Ritter, la quale aveva infondatamente diffidato i più importanti partner commerciali tedeschi di Domori.

2) Con successivo ricorso del 24.6.11, Domori ha chiesto al G.D. di "1. accertare e dichiarare la non violazione del diritto di esclusiva sui marchi oggetto delle registrazioni internazionali designanti l'Italia n. 727883 e n. 727097, ad opera delle confezioni e delle tavolette di cioccolato Domori descritte in narrativa; 2. accertare e dichiarare l'insussistenza di atti di concorrenza sleale ai danni di Ritter e ad opera della ricorrente; 3. inibire a Ritter l'attività di concorrenza sleale, consistente nell'invio di corrispondenza minatoria e lettere di diffida nei confronti della clientela e dei distributori di Domori; 4. disporre la pubblicazione della emananda ordinanza ai sensi degli artt. 2600 c.c., 120 c.p.c. e 126 c.p.i.".

Dopo l'instaurazione del contraddittorio con Ritter Schönbuch Vermögenswertungs GmbH & Co.KG non ancora costituita nel giudizio di merito, con ordinanza 30.9.11 il G.D. ha respinto le richieste cautelari dell'attrice ricorrente per carenza di giurisdizione rispetto alle domande nn. 2 e 3 e per carenza di periculum in mora rispetto alla domanda n. 1.

3) Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG si è costituita nel giudizio di merito con comparsa di costituzione e risposta 3.11.11, contestando in fatto ed in diritto le prospettazioni e le domande attoree ed assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.

In particolare, parte convenuta ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice italiano e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento alle domande nn. 4 e 5 dell'atto di citazione Domori, in subordine, la carenza di interesse ad agire in capo a Domori; con riferimento alle domande nn. 1, 2 e 3 parte convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire e comunque di legittimazione in capo a Domori.

In via subordinata di merito, Ritter ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti, facendo presente quanto segue.

Ritter – fondata nel 1912 – nel 1932 aveva lanciato sul mercato tedesco la tavoletta di cioccolato a forma quadrata e, a partire dal 1960, ha commercializzato esclusivamente tavolette quadrate, tanto da essere identificata come *“quella delle tavolette quadrate”*, come del resto, pur sostenendo che la forma quadrata era standardizzata e non monopolizzabile, aveva riconosciuto anche l'articolo di giornale prodotto come doc. 8 dalla stessa parte attrice.

Ritter ha poi precisato che il cuore del marchio oggetto di causa era “la forma quadrata della tavoletta di cioccolato” e ha contestato le prospettazioni attoree circa l'asserita nullità e decadenza per non uso del segno.

4) Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice ha modificato le domande inizialmente formulate ai punti 3, 4 e 5 e precisato come di seguito riportato: “1. accertare e dichiarare la nullità della registrazione internazionale designante l'Italia n. 727883; 2. accertare e dichiarare la decadenza totale del marchio n. 727883 designante l'Italia; **3.** accertare e dichiarare l'insussistenza della contraffazione in Italia del marchio internazionale 727883 designante l'Italia ad opera delle confezioni di cioccolata Domori; 4. accertare e dichiarare l'insussistenza di atti di concorrenza sleale in Italia ai danni di Ritter e ad opera di Domori; 5. inibire per il futuro a Ritter attività di concorrenza sleale consistente nell'invio di corrispondenza minatoria e lettere di diffida nei confronti della clientela e dei distributori di

Domori in relazione ai fatti di causa quanto meno sul territorio italiano; 6. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, ai sensi degli artt. 2600 c.c., 120 c.p.c. e 126 c.p.i.; 7. condannare Ritter a risarcire in favore di Domori il danno subito da quest'ultima e derivante dalla condotta illecita perpetrata *ex adverso*, da quantificarsi in corso di causa".

5) Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Ritter ha eccepito la *mutatio libelli* operata dall'attrice con l'inserimento nelle conclusioni sopra riportate delle parole "*In Italia*", "*per il futuro*" e "*quanto meno sul territorio italiano*".

Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Domori ha altresì dedotto la convalidazione ex art. 28 della propria confezione quadrata di cioccolata che, secondo la prospettazione, era conosciuta e tollerata da Ritter.

6) La causa è stata mandata a decisione senza svolgimento di attività istruttoria.

7) Con ordinanza 14.12.2012, depositata in Cancelleria in data 25 gennaio 2013, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento di indagine demoscopica al fine di verificare se i consumatori del mercato di riferimento associano la forma sostanzialmente quadrata del marchio con i prodotti commercializzati da Ritter. A tal fine, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

"Il CTU,

Individuato il mercato di riferimento nel consumatore anche occasionale di tavolette di cioccolata;

Selezionato un campione significativo della popolazione italiana rientrante nella categoria sopraindicata ed opportunamente differenziato per età, sesso e provenienza geografica;

Sottoposti separatamente a due distinte classi di consumatori di riferimento:

a) una fotografia a grandezza naturale del marchio per cui è causa;

b) una confezione delle tavolette Ritter in versione blind (cioè senza etichetta o rivestimento esterno che indichi l'azienda produttrice)

Attenendosi, nella proposta di associazione tra gli oggetti di cui ai punti a) e b) e le case produttrici di cioccolato, in prima battuta al criterio della "spontanea" (ossia quello che richiede una risposta dell'interessato senza leggere nessuna opzione) e successivamente al criterio della "sollecitata" (ossia quello che richiede un risposta dell'intervistato sulla base di un elenco delle opzioni possibili);

Sottoposto preventivamente alle parti sia il progetto di campagna di rilevazione sia il questionario redatto secondo i criteri sopra delineati;

1) Riferisca nel dettaglio le percentuali rilevate con riferimento ai criteri indicati;

2) riferisca se e in quale percentuale il pubblico di riferimento associ l'uno o l'altro dei campioni esibiti ad una marca produttrice di cioccolato ed in particolare a Ritter".

Dopo il deposito della relazione peritale, all'udienza del 18.12.2013 le parti hanno precisato le conclusioni definitive riportate in epigrafe e parte attrice ha formulato istanza di discussione orale dinnanzi al Collegio ai sensi dell'art. 275 c.p.c.

Tale istanza è stata successivamente ritualmente riproposta ex art.275 c.p.c..

All'udienza del 4.4.14 fissata dal Presidente della Sezione le parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese e Domori ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria di cui al punto 7 delle conclusioni definitive.

All'esito della discussione, il Collegio si è riservato di decidere.

II

8) Come delineato al precedente punto 1) parte attrice ha introdotto la presente controversia facendo presente che Ritter aveva recentemente diffidato dal commercializzare le tavolette di cioccolato di forma quadrata Domori un suo distributore ed un suo cliente, entrambi tedeschi, facendo valere la registrazione a livello internazionale di un marchio tridimensionale (registrato anche per l'Italia con il n. 727883) e costituito dalla forma quadrata della busta che contiene la tavoletta di cioccolata.

Il dato è pacifico, così come è pacifico che Ritter non mai azionato né giudizialmente né stragiudizialmente contro Domori la registrazione italiana del predetto segno internazionale e neppure ha svolto, in giudizio, domanda riconvenzionale di contraffazione.

In questo contesto – e con riferimento alle domande attoree 1,2, 3 e 4 (dirette, come si è detto, ad accertare la nullità o la decadenza del segno della convenuta e comunque l'assenza di contraffazione e di concorrenza sleale) – la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva ed il difetto di interesse ad agire di parte attrice

Tale difesa è infondata.

Come è noto, l'art. 122 c.p.i. dispone che l'azione di nullità e di decadenza competono a chiunque vi abbia interesse e la più accreditata dottrina ha da tempo rilevato che per l'esercizio di queste azioni sussistono la legittimazione e l'interesse ad agire di tutti gli operatori economici presenti nel settore cui la privativa si riferisce e concorrenti del titolare della stessa: questi soggetti vantano infatti un interesse giuridicamente apprezzabile a non essere ostacolati nell'esercizio della loro attività dalla presenza di un titolo decaduto o affetto da nullità.

Questo principio è già stato ripetutamente accolto in giurisprudenza¹ e anche da questo Tribunale che, in particolare, nella sentenza 29.3.2009 (Xines srl c. Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l.) ha del tutto condivisibilmente sottolineato che *“essi, infatti, vantano un interesse un interesse a non essere ostacolati nella loro attività imprenditoriale dalla presenza di titoli nulli (o decaduti) anche quando non abbiano trattato prodotti specificamente interferenti con la privativa, essendo eccessivo il costringere gli imprenditori che dubitano della validità di un titolo altrui a correre il rischio di incorrere nella contraffazione ed a sostenere preventivamente ingenti spese per <guadagnarsi> l'interesse ad agire in nullità (od in decadenza) ed una siffatta concezione dell'interesse ad agire ben si coordina con il principio generale secondo cui tale interesse deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte (in tal senso, tra le tante, v. Cass., 9 maggio 2009, n. 11554)”*.

Analoghe sono le considerazioni che devono essere fatte per l'azione di accertamento negativo della concorrenza sleale e della contraffazione, in relazione alla quale ultima, la Corte di

¹ T. Milano, 24.5.1976; App. Milano, 28.3.1997; T. Torino, 12.12.2008;

legittimità ha recentemente ricordato che *“l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice (Cass. 13556/08; Cass. 4496/08; Cass. 17026/06; Cass. sez. un. 264/96)”* (Così Cass., 2014, n. 3885).

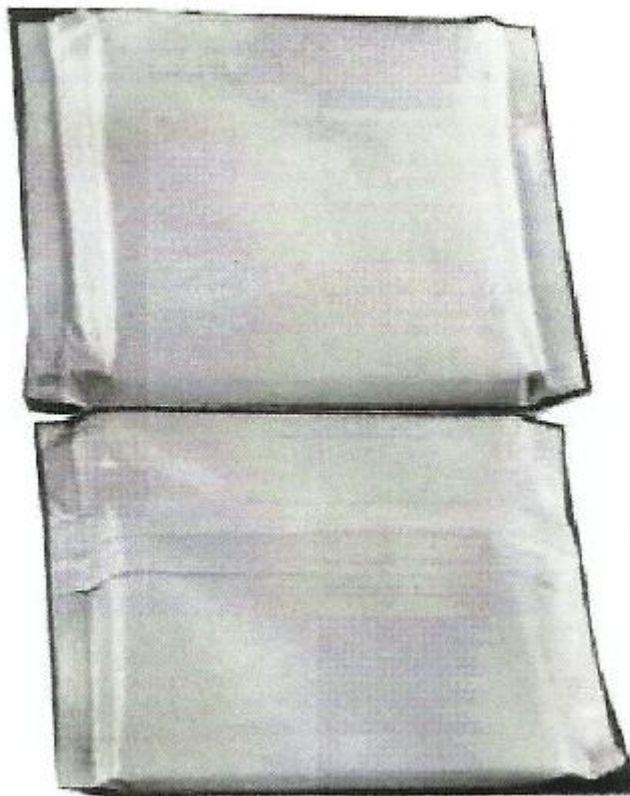
Nel caso di specie, è incontrovertito che Domori operi da tempo nel settore alimentare/dolciario con specifico riferimento ai derivati del cacao e del resto le cause pendenti in Germania tra le odierne controparti in relazione alla porzione tedesca dello stesso segno, alla contraffazione ed alla concorrenza sleale, pur risultando ininfluenti (come meglio *infra*) ai fini della competenza giurisdizionale italiana in relazione alla domanda n. 5 attorea, rilevano come evidenza del rapporto di concorrenzialità Domori – Ritter.

Si deve pertanto concludere che la società attrice è legittimata e ha un interesse concreto ed attuale a proporre le domande indicate sub. nn. 1,2, 3 e 4 al fine di rimuovere una situazione di incertezza e chiarire il perimetro della propria libertà di azione.

9) La domanda di convalidazione ex art. 28 c.p.i. del marchio Domori è invece inammissibile. Tale domanda, infatti, ancorché non riproposta nelle conclusioni finali ma illustrata negli scritti conclusivi, è stata introdotta da parte attrice solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e quindi tardivamente.

III

10) Oggetto della presente controversia è la registrazione italiana del marchio internazionale n. 727883 avente ad oggetto una confezione per cioccolata e di seguito riprodotto.



Come risulta dal suo aspetto grafico sopra riportato, il marchio Ritter rappresenta una confezione di forma pressoché quadrata e nel corso del giudizio la società convenuta ha sempre sostenuto che il segno tutela sostanzialmente la forma quadrata del cioccolato.

Il Collegio dissente da tale prospettazione in quanto il messaggio che il segno così come raffigurato e registrato veicola è in realtà solo quello della forma quasi quadrata della confezione, ma non necessariamente quella del prodotto al suo interno: il prodotto, infatti, rimane completamente celato al consumatore e può avere qualsiasi forma (anche fatta di pezzetti quadrati o rettangoli che riempiono la confezione in modo che la stessa aderisca ad essi), né più né meno come può accadere per una confezione di biscotti o di altri alimenti.

IV

11) Domori ha in primo luogo richiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del marchio Ritter per carenza di capacità distintiva originaria o sopravvenuta e ha allegato le fotografie di confezioni di cioccolato quadrate o quasi quadrate presenti sul mercato.

Non vi è prova che almeno qualcuna di queste confezioni risalga al 1999 (data di registrazione del marchio) e inoltre molte di queste confezioni non risultano commercializzate sul mercato italiano, di talché, oltre ad essere irrilevanti per la registrazione italiana, neppure si può parlare – ma neppure l’attrice lo sostiene – di volgarizzazione del segno.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza comunitaria² però, quando – come nel caso – siamo in presenza di un segno che riguarda l’aspetto esteriore del prodotto, occorre accertarne in concreto il carattere distintivo.

Infatti, mentre i marchi denominativi o figurativi appaiono segni indipendenti dall’aspetto del bene che contraddistinguono e quindi i consumatori sono abituati a percepirli immediatamente come identificativi dell’origine commerciale del prodotto, gli involucri e gli imballaggi (a maggior ragione dei prodotti alimentari che debbono essere commercializzati confezionati) possono essere percepiti dal pubblico come mere confezioni e potrebbe non essere loro attribuito alcun autonomo e preciso significato, atto a distinguerli e a ricollegarli ad una specifica origine imprenditoriale.

In questo contesto – anche se l’onere della prova della nullità o decadenza di un titolo di proprietà industriale incombe su chi formula la relativa domanda e anche se la convenuta ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla durata e all’uso del segno e agli investimenti pubblicitari effettuati, nonché un sondaggio di opinione del luglio 2011, elementi tutti rilevanti anche ai fini dell’accertamento della distintività³ - il Collegio ha deciso di verificare sul campo ed a mezzo di indagine demoscopica se, nel momento in cui ne veniva chiesta la nullità per carenza di capacità distintiva, il segno Ritter risultava o meno percepito come marchio dai consumatori.

Come si è già detto al precedente punto 7), ai consumatori è stata sottoposta prima *“una fotografia a grandezza naturale del marchio per cui è causa”* e poi *“una confezione delle tavolette Ritter in versione blind (cioè senza etichetta o rivestimento esterno che indichi l’azienda produttrice)”* e i consulenti di parte e il CTU hanno concordato sia il progetto di campagna di rilevazione sia il questionario specifico da sottoporre agli intervistati secondo i criteri indicati dal Tribunale.

² cfr., fra le altre, Corte di Giustizia in C- 49/02, in C – 104/01 e in C- 25/2005.

³ Corte di Giustizia in C-353/03 e nelle cause riunite C-108/97 e C 109/97

All'esito di questa indagine è risultato che:

- *“il marchio registrato da Ritter viene ricondotto alla categoria tavolette di cioccolato dalla maggior parte dei consumatori interpellati, soprattutto se mostrato attraverso il mock up”*
- *“in termini di associazione marchio-brand, già a livello spontaneo il brand Ritter ottiene percentuali tra del 60% e del 49% rispettivamente per mock up e fotografia, distanziando in maniera significativa il secondo brand citato”;*
- *“restringendo il campo di analisi all'univocità di associazione dello stimolo alla fonte imprenditoriale, sebbene si osservi una riduzione delle percentuali, Ritter è il Brand cui viene ricondotto in maniera prevalente lo stimolo sottoposto, ancora una volta distanziando significativamente il secondo brand citato”;*
- *“sebbene l'associazione, univoca o generica, a Ritter non sia estesa alla totalità o quasi del campione intervistato, si può certamente affermare che Ritter è l'unico brand in grado di raccogliere elevati livelli di associazione, senza rischio di confusività con altri marchi del mercato”;*
- *“tali risultato appaiono decisamente più solidi se si utilizza come stimolo il mock up che riproduce in formato reale il marchio registrato: la fotografia reale del marchio, aderente in termini di forma ma che penalizza la resa in termini di spessore e consistenza, rende l'associazione a categoria e brand meno solida ma comune rilevante”.*

Non vi sono quindi dubbi che la maggior parte dei consumatori di cioccolato riconduce il segno oggetto di causa alla società convenuta, ma parte attrice contrasta queste conclusioni sostenendo, in sostanza, che *“poco importa che il pubblico possa associare la forma quadrata anche a Ritter”,* occorrendo in vece che *“il consumatore attribuisca la forma quadrata solo a Ritter”.*

Tale difesa è infondata.

Infatti, come la più accreditata dottrina ricorda, anche ai fini della riabilitazione o *secondary meaning* (possibile, anche nelle argomentazioni di Domori, pure con riferimento ai marchi di forma), non è necessario che la totalità degli ambienti specializzati identifichi grazie al

marchio il produttore, occorrendo invece che il segno sia divenuto idoneo ad identificare il prodotto agli occhi di una frazione significativa dei consumatori.

Nel caso di specie, il questionario è stato predisposto con domande a risposta spontanea e a scelta sollecitata fra una pluralità di primari produttori di cioccolato e, come già delineato nelle conclusioni sopra riportate, il numero dei consumatori che già nell'associazione spontanea hanno ricondotto il segno a Ritter raggiunge il 60% per il mock up e il 49% per la fotografia, con una significativa distanza (circa 50 punti percentuali) dal secondo brand (che ha ottenuto, rispettivamente, il 13% e il 14%): il che dimostra, al di là di ogni elucubrazione, il rilevante legame associativo con la convenuta che il marchio suscita nei consumatori.

Parimenti significativi sono gli esiti dell'indagine demoscopica nella domande a scelta multipla, in relazione ai quali il Collegio osserva che si sarebbe eventualmente potuto discutere del risultato laddove il primo ed il secondo marchio avessero raggiunto percentuali magari elevate ma vicine, ma non certamente quando, come nel caso - a fronte di percentuali pari al 54% (fotografia) e al 66% (mock up) ottenute dal marchio Ritter - il secondo brand ha conseguito, solo, rispettivamente, il 10% ed il 9%.

La domanda attorea di nullità del marchio per carenza di capacità distintiva deve pertanto essere respinta.

11) Da quanto sopra, deriva anche il rigetto della domanda di decadenza per non uso del marchio oggetto di causa formulata da Domori, in quanto l'indagine di mercato ha confermato l'utilizzo attuale e continuo del segno e la conseguente infondatezza della domanda.

Peraltro, con specifico riferimento al colore bianco (e volendo trascurare il fatto che non è stato rivendicato alcun colore e che il bianco, come accade per i marchi figurativi depositati in bianco e nero ricomprende tutti i colori dello spettro elettromagnetico), Ritter ha documentalmente provato di commercializzare anche una tavoletta bianca al gusto di yogurt (doc. n. 9).

12) Domori ha inoltre richiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del marchio oggetto di causa in quanto la forma sarebbe riconducibile ad esigenze tecnico – funzionali e (nel complesso delle prospettazioni difensive) in quanto la forma conferirebbe un valore sostanziale al prodotto, e

ha richiamato il disposto dell'art. 9 c.p.i. che, come è noto e per quanto qui interessa, prevede che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni costituiti *"esclusivamente"* *"dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico"* o *"dalla forma che da valore sostanziale al prodotto"*, impedimenti non suscettibili di sanatoria a prescindere della capacità e forza distintiva che il marchio può avere.

Anche questa domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, il Collegio considera che il marchio oggetto di causa tutela la forma quasi quadrata della confezione e, di conseguenza, risulta del tutto inconferente il richiamo al valore del prodotto in essa contenuto - cioè la cioccolata - il cui valore sostanziale non è estetico ma dipende dal sapore e dalla qualità degli ingredienti da cui è fatta.

Analoghe considerazioni devono essere fatte, e con ciò si passa ad esaminare le affermate caratteristiche funzionali della forma, per le considerazioni effettuate da Domori sulla asserita tascabilità del prodotto: la tascabilità del prodotto, infatti, non dipende dalla sua forma più o meno quadrata, rettangolare o rotonda, bensì dalle sue dimensioni e dal suo peso.

Parimenti irrilevanti sono le altre caratteristiche funzionali della forma prospettate da parte attrice e ciò perché, da un lato, la forma della confezione in quanto tale non è tecnicamente condizionata e, dall'altro, l'unico elemento che potrebbe avere anche un effetto funzionale (posizionamento della cucitura longitudinale con disegno a zig-zag e delle due saldature verticali della busta) è del tutto marginale e non impatta sul "cuore" del marchio (che è quello della forma quasi quadrata della confezione, come raffigurata nella registrazione), con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, si deve escludere che il segno Ritter sia costituito *"esclusivamente"* dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Anche la domanda attorea di nullità del marchio per violazione dell'art. 9 c.p.i. deve pertanto essere respinta.

V

13) Passando alle domande attoree di accertamento negativo di contraffazione e di concorrenza sleale, si è già detto al precedente punto 8) che parte attrice ha interesse ed è legittimata a far accertare che i suoi prodotti non interferiscono con la registrazione della convenuta.

Da ciò consegue che, dato che la privativa Ritter oggetto di giudizio è la registrazione italiana del marchio internazionale della convenuta, l'aggiunta delle parole "in Italia" operata da Domori nella prima memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. alle sue conclusioni di cui al punto 3. e 4. costituisce una mera precisazione e non una inammissibile domanda nuova.

Ciò posto, il Collegio rileva che è documentato e non contestato che i prodotti Domori sono commercializzati in una scatoletta di cartone rigido e colorato, scatoletta di forma anch'essa pressoché quadrata e che reca stampigliato il nome Domori.

Ora, anche se la cioccolata Domori all'interno della scatoletta è contenuta in una busta morbida analoga a quella di Ritter, si deve escludere che sussista ogni rischio di confusione per il consumatore.

Quest'ultimo, infatti, al momento dell'acquisto, vede una scatoletta esterna di cartone del tutto diversa dalla confezione Ritter oggetto di giudizio e, di conseguenza, non si confonde.

Inoltre - trattandosi di un prodotto alimentare che non viene acquistato per essere sfoggiato in pubblico - non è neppure prospettabile che sussista il fenomeno della c.d. *post sale confusion*.

In accoglimento delle relative domande attoree si deve dunque dichiarare che le confezioni di Domori non costituiscono contraffazione del marchio Ritter né concorrenza sleale.

VI

14) Parte attrice (che in sede di discussione orale ha rinunciato alla domanda risarcitoria di cui al punto 7 delle sue conclusioni definitive) ha chiesto anche al Tribunale di *"inibire per il futuro a Ritter attività di concorrenza sleale consistente nell'invio di corrispondenza minatoria e lettere di diffida nei confronti della clientela e dei distributori di Domori in relazione ai fatti di causa quanto meno sul territorio italiano".*

Anche in questo caso le parole *“per il futuro”* e *“quanto meno sul territorio italiano”* sono state inserite in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. e Ritter si difende osservando che si tratta di una inammissibile domanda nuova e che, come era già emerso nel procedimento cautelare in corso di causa, il Tribunale di Torino è privo di competenza giurisdizionale.

Tale difesa è fondata.

Infatti, anche se il *petitum* attoreo viene ristretto al futuro ed al territorio italiano, i fatti che Domori ha posto a base della sua domanda inibitoria sono sempre gli stessi e cioè invio da parte di Ritter di lettere di diffida a clienti e distributori tedeschi di Domori in Germania, facendo valere la frazione tedesca del marchio internazionale

Non vi sono e non sono stati prospettati analoghi fatti in Italia e del resto, se così fosse, una domanda in tal senso formulata solo in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. integrerebbe una domanda nuova e quindi inammissibile.

Ed allora - se i fatti generatori della domanda sono sempre i medesimi e se è in Germania che si sono verificati gli effetti pregiudizievoli della vicenda - è evidente che non sussiste alcun elemento di collegamento idoneo a radicare la competenza giurisdizionale di un Tribunale italiano.

In proposito il Collegio concorda con le considerazioni dell'ordinanza cautelare 30.9.11, laddove è stato osservato quanto segue.

- *“L'art. 5.3 del Regolamento CE 2001 n. 44 che ha sostituito la corrispondente norma della Convenzione di Bruxelles dispone infatti, per quanto qui interessa, che in materia di illeciti civili dolosi o colposi la persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui “l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.*
- *Nelle sue difese, parte ricorrente - prospettando che l'azione di Ritter è volta a tranciare la sua catena commerciale, con evidenti potenziali ricadute anche su Domori stessa - richiama il criterio di collegamento del “luogo in cui l'evento dannoso può avvenire”, ma tale argomento non risulta fondato.*
- *Come è noto infatti, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia, interpretando l'art. 5.3 del Regolamento CE n. 44 del 2001, hanno ripetutamente affermato che la nozione*

del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", deve essere intesa oltre che come luogo in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, anche come luogo in cui il danno si è verificato, "avendosi comunque riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti, onde, a tal fine, può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata" (Così Cass., SS.UU., 5.5.2006 n. 10312; nello stesso senso, anche C. Giustizia CE 16 luglio 2009 e C. Giustizia CE 10 giugno 2004, la quale ha precisato che la nozione di evento diretto dannoso "non si riferisce al luogo del domicilio dell'attore in cui sarebbe localizzato il «centro patrimoniale di quest'ultimo»").

- *Sul punto deve essere solo ancora aggiunto che la Corte di Giustizia ha anche sottolineato che una diversa interpretazione del criterio di evento dannoso di cui all'art. 5.3. del Regolamento – che conferirebbe la giurisdizione a qualunque giudice di qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo – sarebbe contraria al rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità".*

Tali conclusioni non sono inficiate ma rafforzate dalla sentenza 25 ottobre 2012 della Corte di Giustizia, la quale – dichiarando che anche l'azione di accertamento negativo della contraffazione ricade nella sfera di applicazione dell'art. 5, punto 3 del Regolamento (CE) n. 44/2011 – ha precisato che anche se nell'azione di accertamento negativo i ruoli attore-convenuto sono invertiti rispetto all'azione di contraffazione, gli obiettivi di prevedibilità del foro e certezza del diritto perseguiti dall'art. 5.3. e reiteratamente ricordati dalla giurisprudenza non attendono né all'attribuzione dei rispettivi ruoli di attore e convenuto, né alla tutela dell'uno o dell'altro (punto 45) e ha ribadito che l'espressione "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*" concerne "*sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno*" (punto 39), ma non ha modificato o ampliato il concetto di "*danno iniziale*" che è qui quanto ora interessa ai fini della determinazione del luogo in cui l'evento dannoso "*può avvenire*".

Deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda n. 5 attorea.

VII

15) Deve infine essere respinta la domanda di pubblicazione della sentenza formulata da parte attrice.

Nel caso di specie, infatti, non vi è stato accertamento di violazione di un diritto di proprietà industriale (art. 126 c.p.i.) o di compimento di atti di concorrenza sleale e non sussiste neppure alcun danno alla cui riparazione la pubblicazione del provvedimento potrebbe contribuire (art. 120 c.p.c.).

VIII

16) Stante il complessivo esito del giudizio e la reciproca soccombenza, ritiene il Collegio di dover dichiarare integralmente compensate le spese processuali.

Anche le spese della CTU – che comunque è stata utile ad entrambe le parti per la soluzione della controversia – vanno poste a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura della metà per ciascuna parte. (Cass., 2013/1023).

IX

17) La presente sentenza deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell'art. 122, comma 8 c.p.i..

PQM

IL Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 11405/2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata inammissibile, così provvede:

Dichiara inammissibile la domanda di convalidazione ex art. 28 c.p.i. formulata da Domori s.r.l. in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c.;

Rigetta le domande di nullità e di decadenza del marchio internazionale designante l'Italia n. 727883 di Ritter formulate da Domori s.r.l.;

Accerta e dichiara che le confezioni di cioccolata di Domori s.r.l. non costituiscono contraffazione del marchio internazionale designante l'Italia n. 727883 di Ritter o attività di concorrenza sleale;

Dichiara il difetto di giurisdizione in capo al Giudice italiano in relazione alla domanda n. 5 di Domori s.r.l.;

Rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza;

Dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio;

Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna parte;

Dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza venga trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell'art. 122 comma 8 c.p.i.;

Così deciso dalla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Torino, nella camera di consiglio del 4.4.2014.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Gabriella Ratti

Il Presidente

Dottor Umberto Scotti

