

N. R.G. 17547/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile delle imprese

in composizione collegiale costituita da

dott. Silvia Vitro'	Presidente
dott. Francesco Rizzi	giudice rel.
Dott. Luca Martinat	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.17547 R.G. 2017, promossa da s.p.a. Ferrero, in persona dei procuratori speciali pro tempore, con sede in Alba ed in Torino elettivamente domiciliata in via Duchessa Jolanda n.25 presso lo studio dell'avv. M. Travostino che la rappresenta e difende con gli avv. G. Galimberti, F. Mellucci e F. Rombolà del foro di Milano in forza di delega in calce all'atto di citazione

ATTORE

Contro

S.r.o. Mocca spol., con sede in Repubblica Ceca, in persona del legale rappresentante, in Torino elettivamente domiciliata in c.so Vittorio Emanuele II n.82 presso lo studio degli avv.



L. Saglietti e E. Bianco che la rappresentano e difendono in forza di deleghe in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: azione di contraffazione marchi e concorrenza sleale
CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Richiamate le istanze istruttorie; accertare la contraffazione da parte della convenuta dei due marchi di cui in narrativa di titolarità di Ferrero e inibirne la prosecuzione anche sotto l'aspetto della concorrenza sleale; condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura accertanda secondo i criteri di cui all'art.125 CPI o in via di equità; condannare la convenuta alla restituzione degli utili ex art.125, 3°c., CPI nella misura in cui eccedano il risarcimento dei danni; ordinare la distruzione di tutto il materiale commerciale e pubblicitario relativo ai confetti *Bliki* per cui è causa; fisare una penale nella misura non inferiore ad euro 10.000,00, o in diversa misura ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanazione della sentenza, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti; ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza a caratteri doppi e con dimensione non inferiore a un quarto di pagina su due quotidiani a tiratura nazionale e su quattro riviste di settore che verranno indicati da Ferrero s.p.a., pubblicazione a cura dell'attrice



ed a spese della convenuta dietro presentazione di fattura nonché per un periodo non inferiore a quindici giorni sulla *home page* del sito internet della convenuta; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA: Richiamate le istanze istruttorie; dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano o, in subordine, la carenza di legittimazione passiva della convenuta; Respingere tutte le domande; in via riconvenzionale, dichiarare la nullità di tutti i marchi azionati dall'attrice per carenza dei requisiti di legge e ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'UIBM con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La s.p.a. Ferrero, fabbricante di prodotti dolciari tra i quali i confetti denominati Tic Tac, commercializzati in confezioni costituite da un contenitore di plastica trasparente, con apertura posta sulla parte superiore a cavallo della quale è posizionata l'etichetta recante il marchio Tic Tac, assumendo che tale caratteristica confezione costituisce oggetto di diverse registrazioni di marchi di cui l'attrice è titolare (dotati di ampia notorietà nazionale ed internazionale nonché di celebrità e, quindi, di corrispondente intensa tutela), tra cui il marchio italiano tridimensionale n.1564272 risalente al 25.9.73 (che mostra la suddetta scatola trasparente vuota con l'etichetta priva

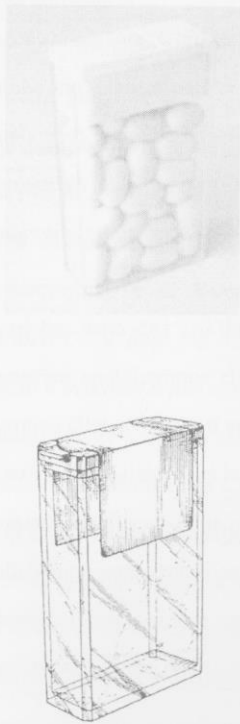
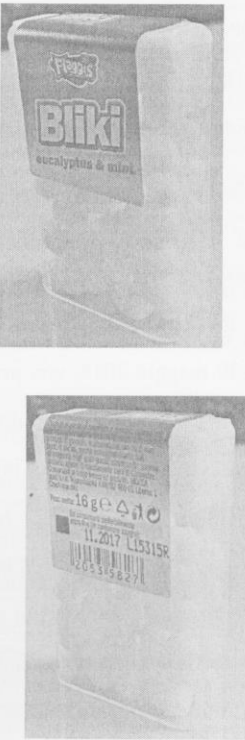


del marchio *Tic Tac*), e corrispondente marchio figurativo internazionale n.405177 del 12.3.74, ed il marchio italiano tridimensionale n.1478173 depositato il 20.6.11 (che individua la scatola trasparente priva di etichetta e colma di confetti di forma ovale allungata), allega che la convenuta Mocca spol. s.r.o. produce e commercializza, anche in Italia, confetti (con marchio *Bliki*) che non solo hanno la medesima forma e dimensione di quelli della s.p.a. Ferrero, ma che sono anche confezionati in contenitori sostanzialmente identici a quelli oggetto dei marchi *Tic Tac* e, di conseguenza, in contraffazione dei medesimi.

In particolare, le confezioni di confetti della parte convenuta Mocca assumerebbero tutti gli aspetti caratterizzanti dei marchi dell'attrice e, in particolare: forma, dimensione e meccanismo di apertura della confezione (un rettangolo inglobato nella confezione con bordo sporgente e di colore bianco); trasparenza della confezione; posizionamento dell'etichetta a cavallo superiore della confezione; forma ovale allungata dei confetti visibili all'interno della scatola trasparente.

Le caratteristiche delle due confezioni di confetti emergono visivamente dal confronto fotografico di cui *infra*.



Marchi <i>Tic Tac</i> ®	Prodotto <i>Bliki</i>
 <p>The left column contains two images. The top image is a photograph of a white, rectangular Tic Tac mint container, showing the front face with several mints visible. The bottom image is a technical line drawing of the same container, showing its internal structure and the lid mechanism.</p>	 <p>The right column contains two photographs of Bliki mint containers. The top photograph shows a white container with a green label that reads 'Bliki eucalypto & menta'. The bottom photograph shows a similar white container with a detailed label that includes a barcode, the text '11.2017 L19315R', and other technical information.</p>



La condotta di parte convenuta, inoltre, rappresenta fattispecie illecita di concorrenza sleale, ai sensi dell'art.2598 n.1 c.c. (anche non necessariamente confusoria), per imitazione servile; ai sensi dell'art.2598 n.2 c.c., per appropriazione di pregi (per il palese richiamo alla confezione dei dolci) e, infine, ai sensi dell'art.2598, n. 3° c.c. poiché nello sfruttamento commerciale della confezione utilizzata la convenuta si sarebbe avvalsa degli investimenti e dell'avviamento commerciale della Ferrero s.p.a.

La s.p.a. Ferrero allega precedenti della giurisprudenza francese e tedesca, nonché sentenza della Corte di Giustizia, che hanno tutelato il marchio Tic Tac nei confronti di soggetti terzi che avevano commesso contraffazioni assimilabili a quella oggetto del presente giudizio e propone relative domande di inibitoria, di risarcimento danni (corrispondenti almeno ai profitti indebitamente realizzati), di emissione di ordine di distruzione di tutto il materiale commerciale e pubblicitario, di applicazione di penali da ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con richiesta di pubblicazione dell'emananda sentenza.

La Moca spol. s.r.o. si costituisce in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano (giacchè la produzione dei confetti avviene nella Repubblica Ceca), chiedendo, subordinatamente, nel merito, la reiezione delle



domande e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della nullità dei marchi azionati.

Allega che nel 1972 il coperchietto dello scatolino oggetto del presente giudizio fu oggetto del deposito, da parte dell'impresa terza Pietro Faini, quale modello di utilità italiano che fu l'anno successivo acquistato dalla Ferrero s.p.a. ed esteso a livello internazionale (anche negli U.S.A.) quale brevetto per invenzione industriale. Nel 1976 parte attrice deposito' un brevetto italiano per invenzione avente ad oggetto l'intero scatolino contenente i confetti. La medesima scatola oggetto dei brevetti risulta, inoltre, depositata nel 1973 (come, appunto, allegato nell'atto di citazione) come marchio di forma tridimensionale, nonché fatta oggetto dell'ulteriore deposito del 2011 (quello comprendente anche i confetti visibili in trasparenza).

Allega parte convenuta che la forma dello scatolino è di natura funzionale (forma utile) e, come tale, è libera e non passibile di formare oggetto di registrazione come marchio, tanto più se il corrispondente brevetto è scaduto. Esauriti i limiti temporali della tutela brevettuale, del resto, la forma del prodotto non può divenire, ex se, oggetto di tutela e neppure il modello suscettibile di tutela brevettuale può fruire della tutela riguardante il marchio di forma. Se la forma del prodotto, inoltre, dà valore sostanziale allo stesso (e costituisce la ragione principale



dell'acquisto da parte del consumatore) la stessa non puo' costituire valido marchio, irrilevante risultando anche l'eventuale intervenuto acquisto del cosiddetto *secondary meaning*.

Parte convenuta nega, inoltre, qualsivoglia confondibilità delle forme, essendo sufficiente l'uso dei due diversi marchi d'impresa dell'attrice e della convenuta sulla forma della scatolina non monopolizzabile anche perché la s.p.a. Ferrero, nel presente giudizio, non aziona il marchio Tic Tac, ma il marchio di forma offerto dal contenitore e, del resto, la stessa forma dei confetti, così come quella dello scatolino, risulta largamente standardizzata sul mercato; forma il cui utilizzo originario non risale alla Ferrero, ma alla Saila Menta del gruppo Sperlari.

Per quanto riguarda i precedenti stranieri, parte convenuta allega che in un caso di commercializzazione di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, la Corte di Cassazione della Repubblica Ceca ha respinto le pretese di tutela di parte attrice contro parte convenuta.

Il giudice, con ordinanza data all'udienza del 27.2.19 respingeva le istanze istruttorie avanzate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.5.19 ove entrambe le parti chiedevano la discussione orale della causa; istanza ribadita nelle rispettive memorie



di replica cui seguiva il provvedimento della Presidente di sezione di fissazione dell'udienza di discussione.

In via pregiudiziale dev'essere affrontata la questione relativa alla giurisdizione del giudice italiano a seguito della relativa eccezione sollevata da parte convenuta la quale assume che, avendo la s.r.o. Mocca spol. sede nella Repubblica Ceca (ove produce e commercializza i confetti), al giudice di codesto Stato competerebbe la decisione sulla presente vertenza.

A tale proposito è, innanzi tutto, necessario sottolineare che parte attrice chiede la tutela di due marchi registrati in Italia e non di marchi comunitari, cosicchè nella presente fattispecie concreta non trova applicazione la normativa di cui al Regolamento CE n.207/09 e, in particolare, i suoi art.96, 97 e 98 (riguardanti la competenza internazionale in tema di contraffazione e validità dei marchi comunitari).

Nel caso oggetto del presente giudizio trova, di conseguenza, applicazione l'art.120, 1°c., D.Lgs.vo 10.2.2005 n.30 (CPI) che statuisce come "le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti".

Benchè una parte della dottrina nonchè della giurisprudenza minoritaria ritengano sussistente la perdurante operatività



della riserva generalizzata di giurisdizione esclusiva del giudice italiano sulla base del suvvisto art.120, 1°c., CPI (Trib. Roma, 9.3.2000 in AIDA, 00, 723/I) opinione maggioritaria reputa che le norme comunitarie (in particolare, ora, l'art. 24, 2°c., n.4 Regolamento UE n.1215/12, che individua la giurisdizione del giudice dello Stato ove la registrazione è stata richiesta, ma solo in materia di registrazione e di validità dei brevetti, marchi o modelli) incidano sulla giurisdizione esclusiva del giudice italiano limitandola alle sole controversie sulla validità dei diritti, con esclusione delle azioni di contraffazione (CG UE 15.11.1983, in Raccolta 83, 3663; Cass. 1989 n.3657; Trib. Roma, 2.3.2000, in GADI, 00, 778).

Né la giurisdizione esclusiva del giudice italiano (sia detto per completezza) potrebbe radicarsi in forza della domanda riconvenzionale di parte convenuta di nullità dei marchi (in forza, appunto, del suvvisto art.24, 2°c., n.2 Reg. UE n.1215/12 che prevede la competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale dello Stato di registrazione), giacchè tale domanda è stata proposta da parte convenuta solo subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione (pag.22 della comparsa di risposta). Piuttosto, è l'art.7 n.2 del Reg. UE n.1215/12 (che riproduce la disposizione del precedente art.5, REG. CE 2001 n.44) a prevedere che una persona domiciliata in uno Stato membro puo'



essere convenuta in un altro Stato membro "in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o puo' avvenire". Da tale norma è derivata la cosiddetta teoria dell'ubiquità, in forza della quale sussiste la giurisdizione dello Stato membro sia quando in tale Stato è stata tenuta la condotta illecita sia quando ivi si è verificato il danno.

Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia la locuzione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o puo' avvenire" comprende, oltre al luogo della condotta illecita, anche il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (CG UE 25.10.2011, C-509/09); identica interpretazione è stata fatta propria dalla nostra Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 1998 n.5145).

Né vale eccepire (come fa parte convenuta a pag.5 della comparsa di risposta) che Mocca "produce e commercializza i prodotti oggetto di causa solo ed esclusivamente in Repubblica Ceca" giacchè, evidentemente, non è questo il punto.

Il punto è che parte convenuta non contesta in alcun modo espressamente, com'era, invece, suo preciso onere ai sensi dell'art.115, 1°c., c.p.c., ed entro il termine ex art.183, 6°c., n. 1 c.p.c., che in Italia vengano commercializzati (come assume parte attrice a pag.2 dell'atto di citazione) i prodotti ritenuti in contraffazione e dotati del marchio *Bliki* di cui è titolare parte convenuta medesima; né, sia detto per



spirito di completezza (con considerazione rilevante nel merito), Mocca allega minimamente che cio' avvenga (anche da parte di terzi produttori-importatori-distributori) a sua insaputa o contro la sua volontà. Del resto, la documentazione fotografica prodotta dall'attrice (doc. n.6), anch'essa in alcun modo contestata entro i termini di rito, e riferita ad un prodotto commercializzato in Italia, mostra uno scatolino di confetti a marchio *Bliki*, di titolarità dell'attrice, con scritta in lingua italiana che individua il produttore proprio nella società Mocca.

Da tutto quanto suddetto consegue la giurisdizione del giudice italiano a decidere la presente controversia, giacchè la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che debba trovare applicazione alla materia della proprietà intellettuale il criterio dettato con riguardo al *forum commissi delicti* dall'art. 5, Reg. 2001 n.44 (ora, come suvvisto, art.7 n.2 Reg. 2012 n. 1215) e, piu' in particolare, ha statuito che relativamente ad un'ipotesi di contraffazione di marchio la normativa de qua dev'essere interpretata come volta ad attribuire la competenza ai giudici dello Stato di registrazione del marchio in qualità di giudici del luogo dell'evento dannoso (CG UE 19.4.2012 - C 523/10).

Ora, considerato che i marchi oggetto del presente giudizio sono registrati in Italia (e solo ivi sono dotati di tutela)



l'evento dannoso derivante dalla loro commercializzazione sul territorio nazionale non puo' che verificarsi in Italia ove, di conseguenza, si radica la giurisdizione.

Nel merito, la domanda di contraffazione proposta dalla s.p.a. Ferrero è fondata e dev'essere accolta, mentre risulta infondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta Mocca di declaratoria di nullità dei marchi di forma oggetto del presente giudizio.

Ai sensi dell'art.20, 1° c., CPI, il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell'attività economica: "a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizio identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni".

I marchi di forma registrati ed oggetto della presente vertenza (doc. n.2 e n.4 di parte attrice) sono rappresentati da due scatolini di plastica trasparente a forma di parallelepipedo rettangolare con le estremità disegnate ad angolo retto e muniti di meccanismo di apertura (sempre rettangolare) di colore bianco inglobato parzialmente nella



confezione di plastica e con bordo sporgente, dei quali il piu' risalente munito di etichetta cartacea sulla parte superiore posizionata a cavallo della confezione (e priva di qualunque iscrizione) ed il secondo (privo di etichetta) contenente i confetti a forma ovale allungata di colore bianco.

La scatola riferibile a parte convenuta (doc. n.6 di parte attrice) rappresenta, a sua volta, un (sostanzialmente identico) parallelepipedo rettangolare di plastica trasparente (contenente identici confetti bianchi ovali allungati) munito di un (altrettanto identico) meccanismo di apertura rettangolare di colore bianco e di un etichetta cartacea sulla parte superiore posizionata a cavallo della confezione.

La sostanziale identità degli scatolini (e, in ogni caso, l'evidente rischio di confusione per il pubblico offerto anche dall'identità dei prodotti ivi contenuti) non è, del resto, neppure contestata, ex se, da parte convenuta (con le conseguenze che la circostanza dev'essere ritenuta acquisita al giudizio, ex art.115, 1°c., c.p.c., in forza della mancata specifica contestazione sul punto) la quale (pag.20 e 21 della comparsa di risposta) si limita ad evidenziare che "l'assenza di confondibilità" sarebbe assicurata "dall'uso di diversi marchi" apposti sugli scatolini (il marchio "Bliki" per la convenuta ed il marchio "Tic Tac" per l'attrice).

La circostanza pero', che sulle etichette cartacee poste a



cavallo degli scatolini commercializzati vi siano due marchi denominativi diversi (Bliki e Tic Tac) non rileva nel presente giudizio, il cui oggetto è la tutela di un (del tutto diverso) marchio di forma tridimensionale (lo scatolino a forma di parallelepipedo privo di iscrizioni) che parte convenuta ha riprodotto identicamente ed utilizza nella propria attività economica, concretizzandosi, così, quell'identità o somiglianza con il marchio tutelato che radica in capo al titolare del medesimo il diritto alla tutela sancito dall'art.20 CPI (Cass.1999 n.4841; Corte d'Appello Milano, sez. proprietà industriale, 17.9.2008, in DeJure; Trib. Roma, 12.6.2007, in GADI, 08, 517).

La difesa di parte convenuta, del resto, si focalizza in via del tutto prevalente sulla domanda di nullità dei marchi di forma di cui è titolare parte attrice (pag.7-21 della comparsa di costituzione e risposta), con specifico riferimento ai divieti di registrazione di cui all'art.9 CPI.

Tale domanda è infondata.

La s.r.o. Mocca spol., innanzi tutto, allega genericamente (e, entro i termini perentori di cui all'art.183, 6°c., c.p.c., solo a pag.21 della comparsa di risposta) che i confetti contenuti nelle confezioni avrebbero forma "ampiamente standardizzata" e sarebbero "posteriori ad altri ben noti confetti...analogo discorso si estende anche alle relative confezioni (doc. n.11)".



Premesso che la forma dei confetti non è oggetto del marchio tutelato nel presente procedimento (lo scatolino oggetto del marchio registrato nell'anno 2011 mostra i confetti solo quale contenuto del medesimo) la contestazione circa la novità del marchio e la sua capacità distintiva si limita ad un rinvio ad un documento (doc. n.11 di parte convenuta) fotografico, privo di data, che riproduce due scatoline di confetti senza la minima allegazione sulla loro provenienza, azienda di produzione, tempo e luogo-territorio della loro immissione in commercio.

Ora, ai sensi dell'art.121, 1°c., CPI l'onere di provare la nullità del marchio incombe su chi impugna il titolo. A questo proposito l'assenza di novità del marchio dev'essere comprovata specificamente mediante la verifica dell'utilizzo, antecedente alla registrazione del marchio, di segni ad esso identici o analoghi da parte di soggetti diversi dal titolare (Cass.2008 n.4531; Trib. Torino, 17.3.2008, in Giur. It., 09, 662). Per quanto attiene alla capacità distintiva di cui all'art.13 CPI, inoltre, è la stessa parte convenuta (pag.4 della II memoria ex art.183, 6°c., c.p.c.) ad assumere, ora, "un certo annacquamento dello scatolino..." segno, evidentemente (e pacificamente), che una capacità distintiva il marchio di forma registrato la possiede (né parte convenuta allega specificamente e tantomeno comprova minimamente la sua assenza o venuta meno).



Venendo, ora, a trattare il nucleo fondamentale delle difese della s.r.o. Mocca spol., la medesima assume che essendo venuta meno (per decorso del tempo normativamente previsto) la tutela tanto del modello industriale che del brevetto riguardanti, in sostanza, il medesimo scatolino oggetto della registrazione come marchio di forma, trattandosi di una forma funzionale (utile al raggiungimento di un risultato tecnico) e che, inoltre, dà valore sostanziale al prodotto, il marchio ad essa riferibile non può essere oggetto di registrazione ai sensi dell'art.9 CPI che vieta la registrazione dei segni costituiti "esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto".

E' bene premettere che la tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull'esigenza di non concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello.

Innanzitutto però, è bene chiarire che il (già citato) modello di utilità italiano brevettato (appunto, quale modello



industriale di utilità) il 20.9.1973 (doc. n.2 di parte convenuta) ed acquistato dalla s.p.a. Ferrero non riguarda lo scatolino oggetto del marchio di forma, ma soltanto il coperchietto e, in particolare, il suo originale meccanismo di chiusura ermetica. Non vi è, di conseguenza, alcuna coincidenza tra il modello brevettato (la cui protezione è ormai scaduta) ed il marchio di forma.

Per quanto riguarda il (parimenti scaduto) brevetto per invenzione industriale (doc. n.5 di parte convenuta), è ben vero che esso ha ad oggetto "il contenitore per prodotti dolciari" (lo scatolino) ma, come si evince chiaramente dalla descrizione (irrilevanti, in relazione all'oggetto del presente giudizio, essendo le rivendicazioni) "lo scopo principale della presente invenzione è quello di realizzare un contenitore provvisto di una chiusura a linguetta del tipo generale sopra specificato atta a realizzare una chiusura ermetica del contenitore stesso in condizioni di chiusura".

Il brevetto, quindi, si appunta (quale soluzione del problema tecnico) sul meccanismo di chiusura del tappo dello scatolino onde garantirne l'ermeticità.

Ora, ad un semplice sguardo del marchio di forma come registrato (doc. n.2 e n.4 di parte attrice), emerge chiaramente che tale meccanismo di chiusura del tappo dello scatolino neppure si vede cosicchè non si puo' in alcun modo parlare di coincidenza tra il brevetto industriale (ed il suo



trovato) ed il marchio di forma (la cui descrizione non entra nei particolari tecnici del meccanismo di chiusura riferendosi semplicemente "ad un'apertura a scatto...").

Per quanto attiene, piu' in particolare, alle preclusioni alla registrazione del marchio derivanti dall'art.9 CPI (del quale articolo 9, in questa sede, trova applicazione la versione anteriore, comunque analoga, a quella introdotta dall'art.2, 1°c., D.Lgs.vo 20.2.2019 n.15) e sulle quali insiste parte convenuta, è bene specificare, in via preliminare, che la normativa in questione (art.9, D.Lgs.vo 10.2.2005 n.30) è applicabile al marchio di forma registrato in data 20.6.2011, ma non a quello registrato in data 25.9.1973 giacchè, ai sensi dell'art.89, 1°c., D.Lgs.vo 4.12.1992 n.480 (che ha introdotto il nuovo testo dell'art.18 L.M. corrispondente all'art.9 CPI), i marchi d'impresa concessi prima della sua entrata in vigore "sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori". Di tale primo marchio registrato, quindi, ci occuperemo *infra* specificando, comunque, sin da ora, che le conclusioni saranno le medesime di quelle riguardanti il marchio registrato in data 20.6.2011.

Alcuna preclusione alla registrazione del marchio di forma deriva, ex art.9 CPI (premesso che parte convenuta neppure accenna all'ipotesi della forma "imposta dalla natura stessa del prodotto"), dalla fattispecie rappresentata "esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per



ottenere un risultato tecnico”.

Come spiega la piu' autorevole dottrina, le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato (come lo scatolino a forma di parallelepipedo dotato di meccanismo di chiusura del tappo), se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto (nulla vieta in natura di realizzare scatolini delle piu' varie forme con tappi dotati del medesimo meccanismo di chiusura al fine di contenere i confetti), nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata (appunto, lo scatolino a forma di parallelepipedo rettangolare) con piena liberta' per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili (quindi, non lo stesso parallelepipedo) e che utilizzino lo stesso concetto innovativo (come, appunto, il meccanismo del tappo di chiusura dello scatolino).

La circostanza, del resto, che in forza dell'art.9 la preclusione riguardi il segno costituito "esclusivamente" dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche (e, appunto, per contenere i confetti in un recipiente dotato di chiusura ermetica non è certo necessario adottare una forma a parallelepipedo rettangolare) possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica



tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell'uso non risulta applicabile il divieto di cui all'art.9 CPI (Cass.2009 n.22929). Cio' vale a maggior ragione nel caso oggetto del presente giudizio dove la funzione tecnica (meccanismo di chiusura del coperchietto) non è neppure visibile nel marchio registrato e, di conseguenza, non vi è alcuna coincidenza tra la forma (del marchio) ed il risultato tecnico (del brevetto).

In pratica, la normativa *de qua* vieta la registrazione come marchi delle sole forme di prodotti che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica cosi' da compromettere, quindi, l'uso di detta soluzione da parte di altre imprese (Corte di Giustizia UE 14.9.2010, Mega Brands; Trib. Milano, 20.9.2012, R. d. Ind., 14, II, 42): caso estraneo, in forza di tutto quanto suddetto, all'oggetto del presente giudizio.

Neppure puo' dirsi che la preclusione di cui all'art.9 CPI derivi dalla circostanza che la forma del parallelepipedo "dà un valore sostanziale al prodotto".

Cio' perché l'utilità disimpegnata dalla forma dello scatolino o la sua rilevanza estetica non raggiungono un grado tale da doversi ritenere configurata quell'utilità particolare alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali (Cass.2004 n.13159).

In pratica, una forma puo' essere registrata come marchio quando svolge (come nel caso oggetto del presente giudizio)



prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello (Trib. Milano, 7.2.2013 , Gadi, 13, 899).

La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d'acquisto del consumatore (Trib. Milano, 20.11.2012, R. d. ind., 14, II, 42). Cosa che non risulta in alcun modo nel caso oggetto del presente giudizio, ove da alcun elemento allegato in causa emerge che i consumatori acquistino i confetti Tic Tac della Ferrero a causa della forma del loro contenitore (e per venire in possesso del medesimo).

Da alcuna preclusione prevista dall'art.9 CPI, di conseguenza, è affetta la registrazione del marchio di forma della s.p.a. Ferrero.

Rafforza questa conclusione anche l'analisi della posizione assunta dalla Corte di Giustizia della UE relativamente alla fattispecie di cui all'art.7, l.e), Regolamento CE 26.2.2009 n.207 (Regolamento sul marchio dell'Unione Europea) cui corrisponde perfettamente (rappresentandone l'attuazione) l'art.9 CPI appena commentato.

Il marchio di forma, ex se, ben può essere costituito dalla forma del contenitore del prodotto (come, appunto, nel caso oggetto del presente giudizio), ma la Corte di Giustizia, in



relazione all'espressione "forma del prodotto" utilizzato dall'art.7, 1 e), Reg. CE n.207/09 (come detto, corrispondente all'art.9 CPI), distingue tra prodotti che già hanno una loro forma intrinseca, "per cui non è necessario dare loro una particolare forma per permetterne il commercio" (la Corte fa l'esempio dei chiodi, ma la cosa vale anche per i confetti della Ferrero s.p.a.), e "prodotti privi di forma intrinseca e la cui immissione in commercio esige una confezione" (come prodotti fabbricati sotto forma di granuli, polveri, liquidi, ecc.). Per i primi, secondo la Corte di Giustizia, "non sussiste, in linea di principio, un rapporto sufficientemente stretto tra la confezione ed il prodotto, di modo che la confezione non puo' essere assimilata alla forma del detto prodotto", mentre solo per i secondi "la confezione va assimilata alla forma del prodotto" e pertanto "nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la confezione di questo dev'essere equiparata alla forma del prodotto di modo che tale confezione costituisce la forma del prodotto ai sensi dell'art.3.1 e) della Direttiva CE n.95 del 2008", corrispondente all'art.7, 1°c., 1. e) del Regolamento Marchi Unione Europea, (CG UE 12.2.2004, Henkel, Gadi, 06, 999). Considerato che i confetti commercializzati dalla s.p.a. Ferrero hanno già una loro forma intrinseca e (teoricamente)



potrebbero essere venduti al pubblico sfusi (come, del resto, ancora si fa in alcuni negozi di dolciumi che pongono in vendita i confetti sfusi contenuti in appositi contenitori da quali attingere), gli scatolini che li contengono non potrebbero essere assimilati al concetto di "prodotto" di cui all'art.9 CPI e, di conseguenza, le preclusioni alla registrazione del marchio ivi previste non sarebbero, comunque, applicabili al marchio di forma registrato dalla s.p.a. Ferrero nell'anno 2011.

Analoghe conclusioni devono prendersi (a prescindere dalle ultime considerazioni sull'art.7 Reg CE n.207/09) anche per il marchio Ferrero registrato nell'anno 1973.

Come suddetto, la validità di un marchio, quando la registrazione sia anteriore alla novella del 1992, dev'essere valutata in base alle disposizioni previgenti (Cass.1999 n.5243).

Ora, l'art.18, 3°c., Regio Decreto 21.6.1942 n.929 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa) prevede(va) che "non possono costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchi: le figure e segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità e di forma". Nonostante la differenza letterale tra la dizione normativa di cui sopra e quella dell'art.9 CPI la giurisprudenza ha ritenuto, sostanzialmente, equivalenti (almeno ai fini che



rilevano nel presente giudizio) i due dettati legislativi giacchè spiega che la previsione dell'art.18 n.3 L.M. anteriore alla riforma ha una *ratio* che risiede nell'esigenza di evitare, proprio, che sia assicurata una esclusiva perpetua - attraverso la rinnovazione del segno - a ciò che costituisce l'indissociabile connotato estetico (o funzionale) del prodotto, intimamente connesso alle sue caratteristiche merceologiche ed all'occorrenza proteggibile come modello nei limiti temporali normativamente previsti ed assume, quindi, che tale *ratio* sia identica a quella della nuova disciplina (Corte d'Appello di Milano, 18.7.1995 n.2203; Trib. Milano, 28.1.1993 n.1007, inedite, confermate da Cass.1999 n.5243).

Anteriormente alla novella del 1992, del resto, la giurisprudenza ammetteva la tutela del marchio tridimensionale di forma (Cass.1981 n.3333) e la *ratio* del suvvisto divieto di cui all'art.18 L.M. era individuata, appunto, nell'esigenza di impedire che fosse assicurata un'esclusiva perpetua ad un modello d'utilità la cui protezione è sottoposta a limiti temporali. Esigenza, in base a tutto quanto suddetto, rispettata, nel caso oggetto del presente giudizio, dalla registrazione del marchio di parte attrice.

Proprio la giurisprudenza che applicava la normativa precedente, del resto, riteneva concretare un atto di concorrenza sleale (sotto il profilo dell'imitazione servile e



della confusione di prodotti) la fabbricazione di beni identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisse piu' per essi della scaduta tutela brevettuale), allorquando la ripetizione dei connotati formali non si limitasse a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spingesse (proprio come il comportamento di parte convenuta nel presente giudizio) a profili del tutto inessenziali alla funzione, quali i particolari formali del tutto indifferenti alla dimensione funzionale del prodotto (Cass.1999 n.5243).

La domanda di parte attrice, di conseguenza, risulta fondata anche sotto il profilo della concorrenza sleale ai sensi dell' (immodificato) art.2598 c.c.

Infondata è, invece, la domanda di parte attrice di risarcimento del danno, per difetto di prova.

Ai sensi dell'art.121, 2°c., CPI, chi agisce in contraffazione deve dare la prova dell'esistenza di un danno ingiusto non essendo il prodursi del danno implicito nell'accertamento della contraffazione; lo stesso attore è, inoltre, onerato anche e specificamente della prova dell'entità materiale e dell'ammontare del danno (Cass.2008 n.16647), giacchè la valutazione equitativa del danno medesimo puo' subentrare solo nel caso di difficoltà relative alla quantificazione del danno (Trib. Torino, 21.4.2008, Rep, Giur. It., 08, 1806): difficoltà che parte attrice non ha in alcun modo allegato, né



ha provveduto a comprovare né il danno né il suo ammontare.

Né risultano ammissibili le istanze istruttorie avanzate da parte attrice in II memoria istruttorie per esibizione ex art.210 c.p.c. e 121 CPI nonché per interrogatorio formale e CTU per gli specifici motivi già specificati con ordinanza data all'udienza del 27.2.19 al cui contenuto si rinvia integralmente.

In particolar modo risulta opportuno sottolineare che parte attrice neppure allega i fatti costitutivi del preteso danno (eventuali cali di fatturato, mancati incrementi di incassi, ecc.), e neppure produce le scritture contabili da cui desumerli. Né può soccorrere l'ordine di esibizione ai sensi dell'art.121, 2°c., CPI, in assenza "dei seri indizi" del danno mancando l'allegazione di qualsivoglia elemento costitutivo del medesimo (parte attrice neppure individua i distributori del prodotto in contraffazione sul territorio nazionale, la loro diffusione, il loro numero, ecc.), considerata anche l'estrema genericità dei documenti di cui si chiede l'esibizione nonché delle informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Né può soccorrere l'interrogatorio formale (dedotto in assenza di capi di prova) o la CTU (del tutto esplorativa).

Dev'essere respinta anche la domanda dell'attore di distruzione (pag.15 dell'atto di citazione) "di tutto il materiale commerciale e pubblicitario" di cui nella parte



motiva dell'atto di citazione manca qualsivoglia allegazione anche solo relativamente alla sua esistenza.

Dev'essere accolta la domanda di parte attrice di fissazione di una penale, ex art.124, 2°c., CPI, in forza della sua specifica funzione deterrente, che dev'essere fissata in euro 10,00 per ogni scatola del prodotto di confetti a marchio *Bliki* posta illecitamente in commercio a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.

Dev'essere ordinata, ex art.126 CPI, quale sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso (Cass.2014 n.5722), la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza, a caratteri doppi del normale, per una sola volta sul Corriere della Sera a cura dell'attrice con diritto di rimborso a presentazione della relativa fattura.

Le spese legali seguono la sostanziale soccombenza di parte convenuta (considerato l'accoglimento della domanda di contraffazione e la reiezione della domanda riconvenzionale di nullità) secondo gli importi medi delle tabelle normativamente previste (vista la reiezione della domanda di risarcimento danni dell'attore), liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;



dichiara l'intervenuta contraffazione da parte della s.r.o. Mocca spol., tramite il prodotto commercializzato con il marchio Bliki, dei marchi italiani tridimensionali n.1564272 depositato il 25.9.1973 e n.1478173 depositato il 20.6.2011 di titolarità della s.p.a. Ferrero;

dichiara che l'attività posta in essere da parte convenuta costituisce concorrenza sleale ai danni di parte attrice;

inibisce a parte convenuta la produzione e commercializzazione, anche tramite interposti soggetti, dei prodotti oggetto della privativa;

fissa a carico di parte convenuta il pagamento, a titolo di penale, per ogni scatola di confetti a marchio *Bliki* posta in commercio a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, della somma di euro 10,00;

ordina la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a caratteri doppi del normale, per una volta, sul Corriere della Sera a cura di parte attrice con diritto al rimborso delle spese a carico della convenuta dietro presentazione della fattura;

respinge le ulteriori domande di parte attrice;

respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta;

dichiara, per l'effetto, tenuto e condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 21.163,13 (di cui euro 1.070,33 per esposti, euro 3.375,00 per la fase di studio, euro 2.227,00 per la fase introduttiva, euro 6.000,00



per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali; dispone che copia della sentenza sia trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura della cancelleria. Così' deciso in Torino il 4.10.19.

LA PRESIDENTE

dott.ssa Silvia Vitro'

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Francesco Rizzi

