

N. R.G. 20564/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Angelica Castellani	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. 20564/2014 promossa da:

PARMA IS S.r.l. (c.f. 02651160349)

rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Saverio Spolidoro, Michele Imbornone, Mark Bosshard, Pompeo Anelli, Marco Molinari Tosatti, elettivamente domiciliata presso questi ultimi due, in Brescia, via XX settembre n. 8;

attrice

contro

LA LINEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.p.A. (c.f. 01636650986)

rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Pacilio e Paolo Lombardi, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Brescia, via Gramsci n. 30;

convenuta

oggetto: modelli comunitari non registrati e concorrenza sleale

decisa sulle seguenti **conclusioni:**



per l'attrice:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – respinta ogni eventuale contraria domanda od istanza - così provvedere: nel merito

1) accertare e dichiarare che la convenuta – producendo e commercializzando i tramezzini “Dimmidisi” nelle confezioni meglio indicate in narrativa e ritratte nei documenti depositati in atti – ha violato i diritti esclusivi di disegno o modello non registrato dell'attore discendenti dalla commercializzazione delle confezioni dei tramezzini “Il pagnotto” meglio indicati in narrativa e ritratti nei documenti depositati in atti, ed ha commesso atti di concorrenza sleale;

2) inibire alla convenuta la prosecuzione degli atti di concorrenza sleale eventualmente accertati, disporre, a carico della convenuta, una pena- le pari ad Euro 10 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per cia- scun prodotto commercializzato in eventuale violazione dell'ordine inibitorio nonché di una penale pari ad Euro 10.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni eventuale giorno di protrazione della violazione di tale ordine, adottando inoltre ai sensi dell'art. 2599 c.c. ogni misura idonea ad eliminare le conseguenze dell'atto di con- correnza sleale, ivi specificamente incluso il ritiro dal commercio del prodotto della convenuta;

3) disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna per due volte su due quotidiani nazionali e su due riviste del settore *food* indicate dalla ricorrente, nonché – per almeno sei mesi o comunque per il diverso termine ritenuto di giustizia – sulla pagina di apertura del sito *internet* della convenuta (www.dimmidisi.it), secon- do modalità tali da essere percepita in modo immediato all'apertura del sito;

4) condannare la convenuta al risarcimento del danno cagionato all'attore dagli illeciti di cui alla conclusione 1) – da liquidarsi secondo le risultanze istruttorie ovvero secondo liquidazione equitativa del Giudice – ovvero, qualora risultassero maggiori dei corrispondenti danni, condannare la convenuta alla retroversione all'attore degli utili conseguiti dalla convenuta per effetto della commissione dell'illecita violazione di disegno o modello non registrato;

in via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni
in ogni caso

8) con vittoria e rifusione di spese, diritti ed onorari di lite”.

per la convenuta:

“*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare tutte le domande avversarie formulate nei confronti di La Linea Verde Soc. Agr. S.p.A in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni in atti; in ogni caso: rigettare la domanda relativa alla pubblicazione ai danni di La Linea Verde Soc. Agr. S.p.A dell'adottando provvedimento, nonché le domande di condanna al pagamento di penali, per i motivi e le ragioni in atti; con*



vittoria di spese e compensi professionali.”.

in via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni

FATTO E PROCESSO

Parma Is S.r.l. (“Parma IS”) ha domandato l’accertamento della violazione dei diritti di disegno o modello comunitario non registrato sul *packaging* dei propri prodotti a marchio “Il Pagnotto” nonché l’accertamento del compimento di illeciti concorrenziali, con conseguenti richieste inibitorie e di risarcimento del danno asseritamente subito.

A fondamento delle sue istanze, Parma IS ha dedotto di aver lanciato sul mercato a dicembre 2012 una linea di prodotti (tramezzini) contraddistinti dal marchio “Il Pagnotto” – realizzati per suo conto da una società collegata - e contenuti in una particolare involucri che rievoca l’aspetto dei tradizionali sacchetti del pane usati dai fornai. Il *packaging* in questione è caratterizzato altresì dalla presenza di una “finestra” di materiale trasparente nella parte anteriore della confezione, che permette al consumatore di vedere il prodotto alimentare, nonché dalla presenza di un adesivo, nella parte superiore, idoneo a consentirne la chiusura. In relazione a detta tipologia di confezione Parma IS ha ricevuto alcuni riconoscimenti di settore. Secondo l’attrice, verso la fine del 2013 la società concorrente La Linea Verde Società Agricola S.p.A. (“Linea Verde”) ha commercializzato i propri tramezzini a marchio “Dimmidisi” in confezioni che riproducevano l’aspetto delle confezioni degli omologhi prodotti di Parma Is, con ciò realizzando una violazione dei suoi diritti di privativa nonché una violazione dei suoi diritti a una leale concorrenza, sotto l’aspetto dell’imitazione servile, dell’appropriazione di pregi altrui e dell’agganciamento parassitario, anche mediante sfruttamento indebito degli investimenti effettuati per realizzare il *packaging* in parola.

A tutela dei suoi diritti Parma Is ha proposto ricorso cautelare *ante causam* per ottenere l’inibitoria della commercializzazione delle confezioni di Linea Verde, ricorso che è stato rigettato con ordinanza del 23.7.2014, non impugnata.

La convenuta si è costituita nel presente giudizio contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto. In particolare ha eccepito la mancanza dei presupposti di tutela di cui al regolamento CE 6/2002 per mancanza di novità e individualità del disegno o modello non registrato; ha dedotto altresì l’incertezza del momento della divulgazione al pubblico del prodotto “Il Pagnotto” nonché la genericità del modello, allegando a sostegno delle sue difese documenti asseritamente attestanti la pregressa diffusione del medesimo modello di confezione in epoca anteriore al 2012 in diversi paesi europei.

Ha contestato altresì la sussistenza degli illeciti concorrenziali addebitati nonché dei danni lamentati.

La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante prove testimoniali ed è stata decisa sulle conclusioni sopra riportate.



I. Le domande attoree sono infondate.

I.1. Con riferimento alla tutela inibitoria richiesta, la stessa attrice ha circoscritto la *causa petendi* di tale domanda alla violazione delle regole di leale concorrenza e non anche alla dedotta violazione dei diritti sui modelli non registrati, violazione di cui Parma Is ha chiesto l'accertamento a fini risarcitori.

Si rivela assorbente, infatti, la considerazione per cui la protezione accordata dall'ordinamento ai modelli non registrati ha, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CE n. 6/2002, una durata circoscritta all'arco temporale dei tre anni decorrenti dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella comunità. Nel caso di specie, dalla documentazione è emerso che la prima divulgazione del prodotto "Il Pagnotto" è verosimilmente avvenuta a fine 2012, talché oggi non sussisterebbero comunque sotto il profilo temporale i presupposti per accordare la tutela inibitoria.

Occorre pertanto esaminare, a fini risarcitori, se le condotte dedotte dall'attrice abbiano costituito una lesione dei diritti di Parma Is sul dedotto modello comunitario non registrato avente ad oggetto la confezione dei prodotti a marchio "Il Pagnotto" e, in seconda battuta, se dette condotte possano integrare l'illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.c.

I.2. Quanto all'asserita lesione dei diritti sul modello comunitario non registrato si osserva che nel caso di specie difetta il requisito di tutelabilità del modello stesso, vista la mancanza di carattere individuale. Come noto, quest'ultimo ricorre nel caso in cui, alla stregua di un giudizio sintetico, l'utilizzatore informato tragga dall'osservazione del modello la fondata sensazione di un'impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi modello divulgato anteriormente. Nel caso di specie, il *packaging* dell'attrice non offre all'osservatore di riferimento la sensazione di un'estetica nuova nello specifico settore di mercato dal momento che, per stessa ammissione di Parma Is, la realizzazione della confezione richiama l'idea "tradizionale" dei sacchetti da forno normalmente impiegati per contenere il pane o altri prodotti da forno. Né può ricavarsi una individualità del modello sotto il profilo funzionale valorizzando una ipotetica specificità del modo in cui il prodotto stesso è utilizzato (il *packaging* preserverebbe e conserverebbe tramezzini, anziché pane) in quanto sussisterebbe comunque perfetta omogeneità di genere alimentare tra i prodotti tradizionalmente introdotti nei sacchetti da forno e i tramezzi contenuti nelle confezioni realizzate per conto di Parma Is.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'insieme delle caratteristiche, complessivamente rivendicate dall'attrice come individualizzanti (combinazione di sacchetto tipo forno, finestra trasparente, etichetta di chiusura): si osserva infatti che l'aggregazione degli elementi appena richiamati, (ulteriori rispetto al semplice utilizzo del sacchetto da forno) assolve esigenze di ordine preminentemente tecnico (etichetta per preservare l'integrità del prodotto alimentare; finestra trasparente per consentire la visione del prodotto da parte del consumatore), la cui incidenza estetica è del tutto



residuale e che difficilmente potrebbero essere soddisfatte mediante soluzioni alternative, che introducessero profili di forma ed estetici significativamente differenti. Quest'ultima considerazione mostra la sua validità sol che si pensi alla natura e alla forma della merce contenuta (il tramezzino è un prodotto alimentare deperibile, di forma geometrica comune), nonché al normale rapporto di strumentalità tra mezzi e obiettivi da perseguire, esaminato in relazione a un alimento di diffusione di massa, di costo relativamente modesto, sul quale quindi la conformazione estetica delle soluzioni tecniche volte ad assicurare la chiusura ermetica della confezione nonché la trasparenza dell'aspetto per agevolarne la visione al consumatore, non può dirsi preminente rispetto alle necessità funzionali.

Deve ritenersi, in definitiva, che l'utilizzazione del modello di *packaging* dell'attrice non differisca in maniera sostanziale dall'anteriore stato della tecnica nel settore alimentare e che conseguentemente il modello non registrato di cui Parma Is ha invocato la tutela è privo dei requisiti di validità.

In via subordinata, peraltro, si rileva che il regolamento comunitario assicura al titolare del modello il diritto di vietare la commercializzazione di prodotti che riproducano il modello tutelato soltanto qualora l'utilizzazione contestata sia derivata dalla copiatura del modello oggetto di protezione.

Nel caso di specie dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti è emerso che la realizzazione del *packaging* di Linea Verde è derivata da un'opera di creazione indipendente, rispetto alla quale è ragionevole ipotizzare che l'autore non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. È stato accertato, infatti, che il *packaging* dei tramezzini a marchio "Dimmidisi" è stato ideato in forza di autonome ricerche di marketing nel mercato europeo e in particolare inglese, commissionate dalla convenuta, talché dovrebbe comunque escludersi, anche in via subordinata, la sussistenza di una copiatura rilevante ai fini dell'applicazione della tutela comunitaria a fini risarcitori.

I.3. La contraffazione del *packaging* è stata dedotta dall'attrice, tanto ai fini dell'inibitoria quanto ai fini del risarcimento del danno, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 2598 c.c.

- a) per imitazione servile
- b) per appropriazione di pregi
- c) per agganciamento e ripresa ingiustificata del risultato del lavoro altrui.

I.3.1. Parma Is ha affermato che l'imitazione servile del *packaging* dei prodotti "Il Pagnotto" da parte della convenuta è suscettibile di ingenerare nel pubblico confusione circa l'origine dei prodotti delle due concorrenti.

Come noto, in relazione all'utilizzo di un determinato *packaging* l'imitazione servile si configura qualora un'impresa illecitamente adotti per le forme esteriori del contenitore dei prodotti da essa commercializzati



attributi estetici propri del contenitore dei prodotti dell'impresa concorrente, attributi aventi capacità individualizzante, ossia idonei a ricollegare quel dato prodotto al suo produttore.

Nel caso di specie il carattere individualizzante del *packaging* di Parma Is è stato ravvisato dall'attrice nei seguenti elementi:

- a) spiccata originalità creativa, esito di studi marketing, consistente nell'utilizzo di involucri che evocano i sacchetti del pane;
- b) aspetto differente da quello della generalità delle confezioni di tramezzini immessi sul mercato;
- c) diffusione e successo del prodotto a marchio "Il Pagnotto";

Si osserva in proposito che la confezione dei prodotti a marchio "Il Pagnotto" è priva di capacità individualizzante nella misura in cui le caratteristiche estetiche evocate dall'attrice appaiono del tutto standardizzate e prive di quella distintività che consentirebbe l'associazione univoca tra una tipologia di contenitori e l'impresa che realizza il prodotto contenuto in quell'apposito involucro. Detta affermazione è corroborata dalla considerazione, già accennata, per cui l'idea asseritamente creativa da cui ha tratto origine il *packaging* in questione rinviene il suo nucleo centrale nell'utilizzo di sacchetti da forno comunemente impiegati per contenere prodotti alimentari omogenei. L'utilizzo diffuso di tale tipologia di confezioni per tramezzini è stata dimostrata dalla convenuta nella documentazione relativa alle sue ricerche di marketing nel campo inglese. Tali argomenti escluderebbero di per sé la tutelabilità del *packaging* dell'attrice dall'imitazione servile.

In ogni caso, l'imitazione servile nel caso di specie può essere esclusa anche in assenza dell'attitudine confusoria.

All'esito di un giudizio sintetico in concreto tra le confezioni dei prodotti delle due società concorrenti emerge immediatamente, sotto il profilo sensoriale, una significativa differenza di aspetto. Avendo riguardo complessivamente alle forme, ai segni e ai colori presenti sul lato frontale, su quello laterale e sul retro delle due confezioni, l'impressione generale che si trae dall'osservazione dell'involucro dei tramezzini a marchio "Dimmidisi" è quella di "sobrietà", dal momento che la confezione risulta priva di tutti quei segni grafici decorativi di fantasia (riproduzioni stilizzate, che richiamano lo stile dei fumetti per bambini, di fiori, animali, oggetti come per esempio sveglie), assistiti da alcune scritte dal contenuto esortativo, indicativo e onomatopico, che caratterizzano invece graficamente l'intero *packaging* dei prodotti a marchio "Il Pagnotto".

L'immediata percezione di eterogeneità tra le due confezioni deriva anche dall'utilizzo di elementi cromatici non sovrapponibili, ulteriori rispetto al dato comune del colore della carta "da forno", di per sé irrilevante in quanto standardizzato e proprio del materiale cui si richiama l'idea comune della confezione: persino nella documentazione prodotta dall'attrice, in cui i *packaging* dei rispettivi prodotti delle due imprese sono giustapposti, immediatamente si percepisce, nella parte superiore frontale, il diverso colore delle etichette



indicative del tipo di tramezzino, a nulla rilevando - come invece sostiene Parma IS - che in entrambi i casi i colori siano “vivaci”, data la genericità del rilievo.

La valutazione sintetica di non confondibilità tra i rispettivi involucri è poi corroborata, sotto il profilo delle forme, dei colori e dei caratteri, dalla presenza di marchi figurativi che conferiscono alle confezioni un aspetto immediatamente differente, tenuto conto altresì del collocamento in posizione centrale dei rispettivi segni distintivi figurativi, collocamento di per sé idoneo a richiamare direttamente nella mente del consumatore la differente origine dei prodotti (scritta bianca con un *font* decorativo ombrato di nero che richiama la grafia dei bambini nel marchio “Il Pagnotto”; scritta rossa con *font* corsivo differente su sfondo verde ellittico nel marchio “Dimmidisi”).

Devono essere disattese, ai fini della valutazione di confondibilità, le deduzioni attoree sulla presunta identità di dimensioni della confezione e delle sue singole componenti spaziali, peraltro non dimostrata, dal momento che attengono a profili che esulano dall'impressione estetica generale suscitata nel consumatore, non essendo percepibili a occhio nudo ma solo mediante misurazione, e dal momento che le dimensioni della confezione e delle sue singole componenti sono dettate da esigenze tecniche funzionali difficilmente derogabili (contenere un tramezzino, la cui forma geometrica e le cui dimensioni sono standardizzate), laddove il divieto di imitazione ha ad oggetto soltanto elementi che siano esclusivamente accessori e strumentali alla presentazione sul mercato.

I.3.2. Quanto alle doglianze attoree circa la presunta violazione dell'art. 2598 c.c. sotto il profilo dell'appropriazione di pregi, l'attrice lamenta che la dedotta somiglianza del *packaging* dei prodotti a marchio “Il Pagnotto” equivalga, per le confezioni dei prodotti a marchio “Dimmidisi”, all'uso della parola “tipo” seguita dal marchio della diretta concorrente attrice, con ciò determinandosi anche una forma indebita di agganciamento, anche mediante sfruttamento dell'altrui investimento di *marketing*.

Le allegazioni attoree sul punto, oltre che generiche, sono infondate, dal momento che l'appropriazione di pregi ricorre quando un'impresa, in forme pubblicitarie, attribuisca ai propri prodotti qualità non possedute ma appartenenti ai prodotti dell'impresa concorrente.

In proposito, preliminarmente deve ritenersi assorbente la già evidenziata differenza di aspetto delle due confezioni esaminate, incompatibile con l'esistenza di un richiamo subliminale a una differente origine dei prodotti. In secondo luogo si osserva che l'aspetto estetico di una confezione, pur assolvendo chiaramente ad esigenze di *marketing*, non può essere equiparata di per sé, in assenza di specifici richiami a determinate qualità dei prodotti altrui - quand'anche espressi non verbalmente - a una forma pubblicitaria dotata di un contenuto appropriativo di pregi altrui.

Anche volendo ammettere, in ipotesi, che l'utilizzo di un *packaging* possa integrare, ai fini della fattispecie in parola, una forma di comunicazione pubblicitaria, bisogna rilevare che l'appropriazione di pregi ha ad



oggetto esclusivamente qualità intrinseche del prodotto oggettivamente dotate di capacità individualizzante, dovendo esse consistere in pregi assolutamente peculiari propri del concorrente. Dal rilievo compiuto si ricava quindi che i pregi devono essere predicati del prodotto, per tale non potendosi identificare il *packaging*, bensì esclusivamente il suo contenuto, dal momento che in qualsiasi mercato la confezione di una determinata merce non è oggetto di opzione preferenziale autonoma e disgiunta dal suo contenuto, al netto della forza attrattiva dagli espedienti estetici di *marketing*.

Nel caso di specie, i tramezzini di Parma Is non hanno alcuna capacità individualizzante (circostanza peraltro mai allegata dalla stessa attrice). Né può ritenersi che la qualità del prodotto possa derivare dall'attribuzione di premi conferiti per la tipologia della sua confezione, posto che l'oggetto di tale riconoscimento, per l'appunto, è diverso. In proposito, peraltro, si rileva che il conferimento a Parma Is di un premio in occasione del “*brand identity grand prix*” (doc. 5 att.) per la categoria “*food packaging*” non attesta alcuna capacità individualizzante della confezione sul mercato di riferimento, dal momento che, normalmente (e nel caso di specie non è allegato diversamente) la premiazione avviene all'esito di un concorso cui partecipano soltanto gli operatori che si sono iscritti volontariamente, circostanza che pertanto esclude qualsiasi valutazione comparativa di portata generale tra prodotti del medesimo settore, che sia idonea a individuare capacità individualizzanti da elevare a pregi di un prodotto. Il conferimento degli ulteriori premi asseritamente ricevuti da Parma Is è contraddetto dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice, docc. 6 e 7, da cui non è dato ricavare che quest'ultima sia stata vincitrice di riconoscimenti per la “migliore innovazione 2012” o per il “miglior *packaging* 2012” in occasione dell'esposizione fieristica “*Tuttofood*” 2013, risultando piuttosto indicati i nomi di altre imprese vincitrici. Varrebbero comunque le considerazioni appena svolte sul tema.

In ogni caso, affinché si configuri l'illecito concorrenziale è necessario che i pregi non siano presenti nel prodotto dell'autore dell'atto appropriativo, così che il richiamo al prodotto altrui per agganciamento possa diventare motivo di preferenza per il consumatore. Nel caso di specie non ricorrono, già sotto il profilo delle allegazioni, simili deduzioni da parte dell'attrice.

In realtà, ciò che l'attrice ha lamentato, sia pur sussumendo l'illecito dedotto entro la fattispecie di cui all'art. 2598 nn. 2 c.c., altro non è se non che l'imitazione servile del *packaging*. Valgono quindi le considerazioni già svolte sopra.

I.3.3. Deve essere infine esclusa anche la violazione delle regole di leale concorrenza ex art. 2598 n.3 c.c., genericamente affermata e non corroborata da allegazioni specifiche. In particolare, l'agganciamento parassitario e la “ripresa ingiustificata del risultato del lavoro altrui”, dedotti in relazione agli investimenti asseritamente sostenuti dall'attrice per la realizzazione del proprio *packaging* e di cui la convenuta si sarebbe illecitamente avvantaggiata, risultano smentiti - oltre che dalle già ampiamente rilevate differenze di aspetto



delle rispettive confezioni, tali da escludere anche il fenomeno del *look alike*- anche dall'autonomia del processo creativo che ha condotto la convenuta a realizzare la confezione dei suoi prodotti sulla base di proprie e indipendenti ricerche di *marketing* nel mercato inglese, secondo quanto già accennato.

Con riguardo al dedotto agganciamento al prodotto altrui, si rileva poi che l'illecita concorrenza per agganciamento parassitario consiste in un indebito "travaso" di notorietà dal soggetto più noto a quello meno noto, mentre nella presente vicenda è sostanzialmente dedotto, per le ragioni già vagliate, un travaso di notorietà anomalo, ossia dal soggetto meno noto a quello più noto, conclusione che deve essere respinta sotto il profilo logico, ai fini della configurazione della fattispecie in esame, tenuto conto, oltre che dell'autonomia dei processi creativi del *packaging*, anche del fatto che la convenuta è una S.p.A. e che il marchio "Dimmidisi" è un marchio forte, laddove invece l'attrice è una S.r.l. con marchio debole.

Per i motivi finora esposti deve ritenersi l'assenza di violazioni dei diritti di privativa sui disegni o modelli non registrati nonché l'assenza di violazioni delle norme sulla leale concorrenza commerciale, tanto a fini inibitori quanto risarcitori.

La ricostruzione fin qui operata conferma l'irrilevanza o inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalle parti, con particolare riferimento alle circostanze oggetto dei capitoli di prova orale non ammessi, nonché all'ordine di esibizione delle scritture contabili richiesto dall'attrice per la retroversione degli utili, tenuto conto dell'inesistenza dei presupposti sull'*an*, prima che della mancanza o genericità delle allegazioni sul danno lamentato, nonché del carattere esplorativo della C.T.U. domandata.

Assorbite le ulteriori domande.

I.4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base alle tabelle ministeriali di riferimento, avuto riguardo alla tipologia della causa, al suo valore indeterminato, al grado medio di complessità, all'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande attoree;

condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 10.343,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Brescia, 23.11.2018

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffele Del Porto

