

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA

DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Il Giudice designato

a scioglimento della riserva assunta in data 11.9.2011 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ante causam iscritto al ruolo n. 36514/012 ai sensi degli articoli 126-132 d.lgs 10.2.2005 n.30 e 700 proposto da

OPTIMA S.R.L. (già Mec 3 s.r.l.) con gli avv.ti prof. Cesare Gallia, Celio Piccioni e Mariangela Rogni
-ricorrente-

Contro

UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS S.R.L. con gli avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo, Vittorio Cerulli Irelli
- resistente-

1. Le vicende processuali

1. Con ricorso per inibitoria depositato in data 22.5.2012, Optima s.r.l. (già Mec 3 s.r.l.) - premesso di essere una società operante sin dal 1984, tra i leaders a livello mondiale nel settore della produzione di ingredienti e semilavorati per gelati artigianali e prodotti di pasticceria, con importanti riconoscimenti in sede europea - ha invocato l'adozione di provvedimenti urgenti nei confronti Unilever Italia MKT Operations s.r.l. - diramazione italiana del gruppo Unilever, colosso della produzione e vendita di gelati confezionati e titolare, tra gli altri, del marchio "Algida" -.

La ricorrente ha esposto in particolare di essere titolare del marchio complesso denominativo e figurativo "Cookies" - oggetto di registrazioni sia in sede nazionale sia in sede comunitaria, quest'ultima risalente al 24.10.2001 - e sostenuto a livello pubblicitario con forti investimenti ed utilizzato per contraddistinguere semilavorati per gelato artigianale nonché il gelato artigianale in cono "Cookies" commercializzato dalle gelaterie che acquistano il semilavorato della ricorrente.

In questa sede, si duole in particolare della distribuzione sul mercato a cura della resistente, per la stagione 2012, di una nuova versione del gelato "Cornetto Algida", linea Enigma, contraddistinta da un marchio denominativo e figurativo "cookies" interferente con il proprio. La prima uscita di tale

prodotto era avvenuta alla Fiera Internazionale di settore "Internorga" tenutasi ad Amburgo nel periodo 9-14 marzo 2012 e la sua pubblicizzazione aveva poi avuto un progressivo e preoccupante incremento, anche in sede televisiva e via internet. E ciò con evidente volontà di usurpare il marchio di Optima anche attraverso condotte di concorrenza sleale per imitazione servile ed appropriazione di pregi. Con conseguente pericolo di confusione, di agganciamento parassitario ed annacquamento del proprio marchio. Ha dunque invocato in via d'urgenza l'inibitoria assistita da astreinte, oltre che le misure del sequestro esteso alle scritture contabili, la pubblicazione del provvedimento e l'ordine di ritiro dal commercio.

Ritenuto di non concedere la tutela *inaudita altera parte*, è stato instaurato il contraddittorio: parte resistente ha sottolineato la descrittività della componente denominativa "cookie" del marchio di controparte. Il segno sarebbe tutelabile solo nella parte figurativa ed in particolare nella versione antropomorfa dei pupazzetti che formano le "O" del marchio, non presente nella comunicazione commerciale di Unilever, ove le due "O" sono state sostituite con due rappresentazioni fotografiche dei biscotti cookie che costituiscono il gusto del nuovo gelato. Quest'ultimo costituirebbe insomma una soluzione banale e non monopolizzabile, utilizzato in via generalizzata sul mercato sia quale denominazione di innumerevoli gelati caratterizzati da tale gusto sia quale segno di prodotti di biscotteria e dolci. Ha negato poi il carattere rinomato del marchio di controparte, noto soprattutto all'estero e sostenuto con investimenti pubblicitari collocati per lo più solo fino all'anno 2007, con conseguente esclusione della relativa tutela rafforzata. Infine ha escluso qualsivoglia rischio di confusione in concreto, tenuto conto dei diversi canali distributivi (le gelaterie terze per la ricorrente -ove il marchio azionato viene collocato in vaschetta- i supermercati e i bar generalisti per Unilever) e dell'utilizzo del sostantivo Cookies abbinato ad altro e noto marchio, "Cornetto Enigma" di Algida.

All'esito della discussione orale del 17.7.2012, il Giudice si è riservato la decisione.

2. Quanto alla contraffazione del marchio azionato

La domanda cautelare svolta dalla ricorrente alla stato non appare fondata, alla luce della disposizione di cui all'art. 20 c.p.i. e 9 Reg.207/2009/CE giacchè -salvi migliori approfondimenti in sede di cognizione piena- la resistente utilizza un segno non interferente con quello di titolarità della concorrente seppure per prodotti identici, con conseguente carenza del rischio di confusione presso il pubblico.

2.1. I segni litigiosi

Il marchio azionato da parte ricorrente -"cookies"- è registrato per la classe n. 30 (ossia per gelati, prodotti per la preparazione di gelati, leganti per gelati, polveri per gelati; paste concentrate di gusti diversi per gelati, yogurt gelato (gelati) sorbetti (gelati)). Esso -pur nelle sue diverse varianti a seconda delle distinte registrazioni - nella parte denominativa è composto dal sostantivo inglese cookies.

Tale lemma -che designa in inglese un dolce piccolo, piatto e croccante fatto di pasta zuccherata (decisione UAMI del 17.4.2009 Decisione sull'Opposizione n. B. 1 304 924, OPTIMA s.r.l. contro Ing. C. Corradini & C. s.r.l.) e, più in particolare, un biscotto fatto con pezzi di cioccolato- presenta una assoluta aderenza concettuale ed è dunque privo di un qualche carattere distintivo riguardo al settore dolciario della biscotteria, o comunque di dolci fatti di biscotti al cioccolato- quali appunto i gelati al biscotto-. Il sostantivo esaminato non è dunque monopolizzabile se associato ai generi alimentari sopra indicati, assolvendo ad una funzione descrittiva. Ed infatti l'utilizzo proprio nel settore della produzione dolciaria e della gelateria, ove tale sostantivo rappresenta altresì un particolare gusto di gelato, appare di comune utilizzo (cfr. ordinanza 12.2.2008, Trib. Bologna).

Nel segno Optima dunque la capacità distintiva è affidata alla sola parte figurativa, qui composta da due pupazzetti dotati di braccia, mani, gambe, piedi, occhi, naso bocca e sopracciglia (doc. 15 di parte ricorrente): "si tratta di una rappresentazione molto particolare e stilizzata, ove le due lettere "O" sono rappresentate da 2 piccoli dolci (gateau) personificati" (UAMI, opp. 08-1045-Mass. decisione 16.9.2008, di rigetto su opposizione Optima contro Grain De Sel), ricordando le caratteristiche di un cartone animato ("resembling cartoon characters" (Decisione UAMI 17.4.2009 Ruling On Opposition No B 1 304 924, opponente Optima s.r.l., cit.).

E' solo tale caratterizzazione, dunque, che evidenzia uno scarto apprezzabile sotto il profilo visivo rispetto alla semplice grafica delle lettere che compongono il lemma, creando un'impressione sufficientemente diversa dotata di una individualità nuova e distinta rispetto al nome che identifica il prodotto. (cfr. tra le altre, Trib. Milano, 29.8.2000). Con la conseguenza che solo il segno così risultante-frutto evidentemente della precisa scelta di distinguersi così dal panorama delle rappresentazioni di Cookies già presenti sul mercato e comunque descrittive- è in grado di assolvere la funzione differenziatrice del marchio, memorizzabile in via autonoma dal consumatore rispetto al prodotto grazie ai due personaggi descritti che indubbiamente attraggono l'attenzione del pubblico. E ciò tenuto conto, quale parametro, del consumatore medio del prodotto (Corte Giust. CE, 29.4.2004, in Cause C- 468/01P e C 472/01P, Procter & Gamble Company c.UAMI), qui evidentemente riferito anche ad un pubblico giovanile ad ai bambini.

Tali elementi grafici, che attribuiscono il carattere distintivo al segno, ne segnano altresì ineludibilmente il limite invalicabile della tutela, come a breve.

Passando al segno della resistente, esso è composto dal lemma "Cookie" riprodotto in stampatello maiuscolo ove le due lettere "O" sono raffigurate attraverso la riproduzione fotografica di due biscotti con pezzettini di cioccolato, riprendendo quindi anche sotto il profilo grafico- oltre che semantico- la descrizione del gusto di gelato che si sta indicando. Esso viene utilizzato abbinato al cornetto dal gusto di biscotto ed al segno "Cornetto Enigma" di Algida.

2.2. *La fattispecie di cui all'art. 20, lett. a) c.p.i. e art. 9, lett. a) RMC*
Ciò premesso, e pur dando per scontato che i prodotti contraddistinti dai segni litigiosi siano pressochè identici (trattandosi di gelati, seppure artigianali quelli della ricorrente, confezionati quelli della resistente), la comparazione dei segni in conflitto ai fini della contraffazione -ossia quello registrato dalla ricorrente e quello utilizzato dalla concorrente- passa attraverso il consueto confronto sulla somiglianza visiva, auditiva e concettuale. Il giudizio va poi compiuto alla luce dell'impressione complessiva prodotta dai due segni, in considerazione, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Qui i segni litigiosi sono pressochè identici sotto l'aspetto fonetico e semantico (con la sola differenza che il segno dell'attrice è registrato con desinenza plurale mentre il segno della resistente è declinato al singolare) mentre sotto il profilo visivo -in questa fase necessariamente sommaria e salve diverse valutazioni in sede di merito- sembrano presentare una apprezzabile differenziazione.

Invero:

-come accennato, il segno della ricorrente presenta in sostituzione delle lettere "O" del sostantivo cookies due omini il cui viso coincide con l'area interna alle lettere "O" mentre braccia e gambe esorbitano da tale spazio, andando l'omino a sinistra rispetto allo spettatore a ricoprire con il braccio parte della lettera C; l'omino a destra con la mano sinistra alzata, a mo' di saluto, copre la parte superiore della lettera K. Essi sembrerebbero dotati di calzature e di guanti, in tal guisa "*resembling cartoon characters*" (Decisione UAMI 17.4.2009 Ruling On Opposition No B 1 304 924, opponente Optima s.r.l., cit.);

-inoltre le due figure creano un impatto visivo quasi tridimensionale, apparendo in movimento, in posizione avanzata e distaccata rispetto alla linea orizzontale immaginaria ove appoggiano le altre lettere della parola litigiosa. Al contrario, la resistente, seppure concentri anch'essa la rappresentazione grafica sulle lettere O, riempiendo anch'essa l'area all'interno della circonferenza delineata dalle due vocali, tuttavia ivi raffigura indiscutibilmente una riproduzione fotografica di due biscotti con pezzettini di

4

P

cioccolato, dunque proprio il particolare tipo di dolce -cookie- che rappresenta il gusto del gelato in questione. La parte grafica, quindi, visualizza il concetto espresso dalla parte denominativa.

Essa non offre pertanto alcuna sorta di umanizzazione delle lettere.

La comparazione degli elementi figurativi -da compiere in base ad un giudizio complessivo e sintetico- (Trib. Milano, 3.2.2003, in GADI 4657/01) conduce dunque ad un immediato sindacato negativo in ordine alla pretesa identità dei segni, tenuto conto che "un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, esso contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio" (Corte Giust. CE 20.3.2003 -in causa C. 291/99, in GADI, 4605/01).

2.3. In fattispecie di cui all'art. 20, lett. b) c.p.i. e art. 9 lett. b) RMC
Esclusa dunque l'applicabilità degli artt. 20, comma 1 lett. a) c.p.i. e art. 9, comma 1 lett. a) Reg. 207/2009/CE, occorre verificare se, trattandosi di segni simili di prodotti pressochè identici, sussista il pericolo di confusione ovvero di associazione per il pubblico, secondo il dettato di cui alla lett. b) dell'art. 20 c.p.i. e di cui alla corrispondente lett. b), comma 1, dell'art. 9 Reg. CE cit.

2.3.1. Quanto al rischio di confusione, sembra quasi superfluo richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo la quale il rischio si concreta anche nell'ipotesi in cui il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate. Tale valutazione va compiuta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in rapporto di interdipendenza, avuto in particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati (sentenza Corte di Giustizia, 11.11.1990, causa C-251/95). Così, è stato osservato, un tenue grado di affinità tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (Corte di Giustizia, 29.11.1998 C-3997 Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn -Moyer INC). Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore: in effetti, i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. (v. sentenza della Corte di Giustizia 22.6.1999, causa C- 324/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klïjzen Handels BV Lloyd, GU UAMI, 1999, pag. 3819, punto 26).

Nei limiti della cognizione sommaria di questa sede, qui la differenziazione già sopra individuata allo stato sembra idonea ad escludere il pericolo di confusione tenuto conto che:

a) come accennato, l'impressione complessiva del marchio azionato appare dominata dalla componente grafica dei pupazzetti, racchiudendo l'immagine che del segno

il pubblico rilevante terrà a mente (Trib. CE. 30 novembre 2006, in proc. T-43/05); Tale componente nel segno della resistente è assolutamente assente;

b) non sembra comunque rinvenibile alcuna identità concettuale tra i due segni litigiosi (Cass. 9617/1998) - il marchio della ricorrente si richiama appunto ai cartoons, il segno della resistente biscotto-: l'idea sottostante al marchio della ricorrente non è rinvenibile nel segno della resistente - il quale limitandosi a descrivere il gusto del relativo gelato- comunica un vero messaggio descrittivo,

c) ed è tale ultima considerazione, da meglio eventualmente vagliare in sede in merito, che qui sembra assorbente. La natura meramente descrittiva del segno azionato si deduce del resto dal fatto che 1) si tratta di una rappresentazione immediata e concreta di una caratteristica del prodotto; 2) tale caratteristica è tra le più significative per l'acquirente di un gelato, rappresentandone il gusto (cfr. Corte di Giustizia, CE 23.10.2003, in CADI 4607, la quale ha applicato al caso di specie le considerazioni dell'avvocato Generale Jacobs). Con conseguente mancanza di distintività del segno litigioso, necessario antecedente logico per poter inferire la capacità di un segno di essere interferente con un altro (seppure mutuando indebitamente totalmente o parzialmente tale capacità dal marchio interferito). Trova quindi conferma la prospettazione della resistente secondo la quale la soluzione visiva del marchio della resistente non sembra originale ma banale e priva di capacità distintiva del prodotto rispetto a quelli affini di altri imprenditori, trattandosi di una rappresentazione visiva del gusto - o di un suo ingrediente- offerto in vendita, rappresentazione anch'essa diffusa nel settore alimentare ed in particolare nella gelateria e nel settore dolciario (cfr. pag. 12 memoria della resistente).

Infine, la particolare collocazione di tale rappresentazione (fotografica all'interno del lemma Cookie, ossia proprio in sostituzione delle due vocali "O" appare anch'essa soluzione banale e ampiamente diffusa sia con riguardo proprio al sostantivo di cui si discute sia con riguardo ad altri lemmi (limone, arancia) non potendosi dunque da tale identica scelta predicare la lamentata interferenza.

Sul punto non appare poi dirimente la doglianza di Optima, la quale sottolinea che anche nel proprio marchio le lettere "O" a ben vedere sono raffigurate quali biscotti: tale interpretazione è solo apparentemente avvalorata dalla citata pronuncia UAMI del 16.9.2008 che ivi ne individua "gateau" e ciò tenuto conto ove la capacità distintiva dall'Ufficio è poi rinvenuta nell'animazione dei due personaggi raffigurati. A tale conclusione si perviene del resto attraverso un giudizio sintetico, il quale individua il cuore ed il nucleo distintivo del segno della ricorrente nei soggetti animati, senza che agli occhi del consumatore - il quale normalmente percepisce il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei singoli elementi (Trib. CE 12.12.2002, in causa T-110/01

Vilares-Vedial SA)- possa rilevare la considerazione che il "corpo" di tali soggetti potrebbe forse essere a sua volta un biscotto.

Infine, ove si volesse ritenere che il segno della ricorrente rappresenti anch'essa un biscotto, la sua accentuata descrittività ed intrinseca debolezza consentirebbe anche ad una pur minima differenza grafica -qui sussistente in misura davvero apprezzabile- di impedire l'interferenza. Con conseguente esclusione qui del rischio di confusione.

2.3.2.seque: il rischio di associazione

La sussistenza del fumus non è desumibile neppure considerando i recenti indirizzi, non solo dottrinari, che sottolineano -accanto alla funzione tradizionale del marchio, quale indicazione d'origine del prodotto- la sua funzione attrattiva -attraverso il messaggio promozionale, pubblicitario e positivo che il segno veicola. Il valore del segno azionato- individuato dalla difesa della ricorrente nell'elevata qualità della propria produzione artigianale- sarebbe trasferito indebitamente sui gelati confezionati dalle resistente. Allo stato, tuttavia, qui non sembra potersi inferire l'indebita associazione del segno litigioso al marchio Optima in forza di suggestioni e associazioni mentali che lo stesso è in grado di catturare. E ciò tenuto conto che:

-il segno litigioso viene in concreto utilizzato abbinato al noto marchio "Cornetto Enigma" che indica il nome del gelato, mentre cookie ne designa solo il gusto;

-i canali distributivi sembrano diversi, per lo più le gelaterie artigianali quelli della ricorrente, bar e supermercati quelli della resistente, canali che sembrano idonei a far associare alla mente del consumatore le qualità ed il pregio di una lavorazione artigianale.

2.4.Quanto al carattere notorio del segno azionato di cui all'art.9, lett. c Reg. 207/2009

Nè a diversa conclusione si può giungere invocando la cd. tutela allargata concessa al marchio notorio.

In primo luogo, in questa sede la notorietà del marchio azionato è stata oggetto di intensa contestazione- alla luce della mancanza di prova di attuali investimenti pubblicitari, risalenti secondo la resistente per lo più ad epoca antecedente al 2007, alla sua diffusione soprattutto all'estero, alla mancanza di "prova liquida" sulla consolidata e diffusa conoscenza presso la generalità del pubblico-. E gli argomenti di prova agli atti, non univoci, meritano senz'altro migliore ponderazione nell'eventuale fase di merito.

In ogni caso, a prescindere da tale sindacato, qui non sembra comunque possibile censurare l'uso del marchio litigioso ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. c, RMC. Invero, la tutela allargata- non subordinata al rischio di

confusione- necessita comunque che la somiglianza tra i segni contrapposti abbia come effetto che "il consumatore stabilisca un nesso tra il segno contestato ed il marchio registrato" (Corte di Giustizia CE, 23.10.2003, in causa C-408/02) in modo tale che tale indebito uso comporti un rischio di diluizione o di pregiudizio alla rinomanza del marchio" (Trib. Milano, 16.1.2007, Parfums Guy Laroche S.A. c. Alfonso Martone e altri). Tale nesso che costituisce l'ineludibile presupposto per poter inferire la lesione del valore suggestivo che il marchio rinomato incorpora- allo stato qui non è riscontrato. Sussistono, anzi, argomenti di prova di segno contrario. Basti pensare che il marchio della ricorrente è associato ad un gelato che non ha forma- essendo esposto in vaschette nelle gelaterie artigianali e venduto in vaschette o coni - mentre quello della resistente è associato ad una specifica confezione a forma di cornetto, elementi tutti che sembrano escludere che al momento dell'acquisto nella mente del consumatore si possa stabilire un nesso tra i due segni.

3. La concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi

Anche le censure di concorrenza sleale non appaiono allo stato, seppure nei limiti della cognizione sommaria di questa sede, fondate. Non è qui in discussione l'orientamento di legittimità secondo il quale l'attività illecita (consistente nell'usurpazione o nella contraffazione di un marchio mediante l'uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall'imprenditore concorrente) possa essere dedotta sia a fondamento di un'azione reale (a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio) sia di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti. Tuttavia, nel caso in esame la richiesta di tutela -senza l'allegazione di profili di lamentata lesione altri e diversi rispetto a quelli della lamentata interferenza dei marchi- impedisce di ravvisare residue ed ulteriori condotte *contra ius* che non siano già state censurate sul punto per la condotta di contraffazione censurata.

Si pensi alla già rilevata confezione a forma di cornetto del gelato della resistente, che sembra escludere in radice una confusione in concreto nel momento dell'acquisto rispetto al gelato artigianale sfuso della ricorrente. Né sono denunciate soluzioni grafiche altre e diverse rispetto ai segni litigiosi idonee a trarre in inganno il pubblico al momento dell'acquisto. Analoghe conclusioni valgono per l'appropriazione di pregi -che si concreterebbe nell'indebita appropriazione della qualità artigianale del gelato Optima, già esclusa- e per denigrazione- qui mancando la diffusione di notizie screditanti a danno della ricorrente-.

Il negativo giudizio sulla sussistenza del fumus sotto tutti i profili di illecito censurati rende superfluo il vaglio sul *periculum*

4. il comando cautelare ed il governo delle spese del procedimento

B

Q

La domanda di tutela urgente va dunque rigettata.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'indubbia incertezza dell'apprezzamento dell'interferenza, che ha giustificato la preoccupazione della ricorrente e la relativa reazione anche in sede giudiziaria, appare opportuno compensare le stesse in ragione della frazione della metà e porre il residuo a carico della ricorrente. Le stesse sono liquidate in ragione della rapita scansione nella quale si è articolato il presente procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c.

1) rigetta il ricorso;

2) compensa per la frazione del 50% le spese di lite ed il residuo 50% le pone a carico della ricorrente, e liquidandole in € 2000,00 di cui €200,00 per spese, € 500 per diritti ed il residuo per onorari, oltre accessori di legge.

Si comunichi

Milano, 7 agosto 2012

Il Giudice Alina Zana

