

SENT. 9306/15
R.G. 5904/12
Cron. 1054
up 4207
del 21 LUG 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

oggetto: Eneutronica
S.p.A.

Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa anche quale
Tribunale dei Marchi e dei Disegni e Modelli comunitari

composta dai Magistrati

dott. Roberto Simone

Presidente

dott.ssa Anna Maria Marra

Giudice relatore

dott. Luca Boccini

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5904/2012 R.G.AA.CC. promossa
da

OENOFOROS Aktiebolag (AB), rappr. e dif. dagli Avv. Francesco Terrano e
Francesco Mercurio

ATTRICE

contro

man



cooperativa, rappr. e dif. dagli Avv. A. Rizzoli, A. Improda, Arturo Mazza

CONVENUTA

Conclusioni:

Attrice: "...precisa le conclusioni come da foglio inviato in via telematica", i.e.:
"IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA ... omissis ... NEL MERITO G. rigettare l'azione di nullità spiegata da parte convenuta la registrazione di marchio comunitario tridimensionale n. 1080843 di titolarità dell'attrice, perché infondata in fatto e in diritto; II. rigettare l'azione di nullità spiegata da parte convenuta avverso la registrazione di modello comunitario n. 001645664-0001, perché infondata in fatto e in diritto; I. rigettare l'azione di nullità spiegata da parte convenuta avverso la registrazione di modello comunitario n. 001645664-0002, perché infondata e in diritto; J. Accertare e dichiarare, con estensione all'intera Unione Europea, l'illiceità di qualsiasi impiego della Convenuta (inclusa la fabbricazione, la produzione, l'offerta in vendita, la vendita, l'uso, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la promozione, la pubblicizzazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o modalità) dei contenitori/confezioni per vino a forma di borsa di donna qui contestati (modelli A), B), C)) - a prescindere dal marchio di parola da essi recato - e di ogni altro contenitore/confezione, comunque, consistente nella forma di una borsa di donna recante vino ovvero prodotti ad esso affini - a prescindere dal marchio di parola da essi recato -, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali a tutela dei Marchi Comunitari registrati nonché dell'art. 2598, comma 1, nn. 1, 2 e 3 del Codice Civile; K. Conseguentemente, inhibire alla Convenuta e ai suoi stessi aventi causa, in via definitiva e con estensione all'intera Unione Europea, la fabbricazione, la produzione, l'offerta in vendita, la vendita, l'uso, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la promozione, la pubblicizzazione, in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo o modalità, dei contenitori/confezioni per vino a forma di borsa di donna qui contestati (modelli



A), B), C)] - a prescindere dal marchio di parola da essi recato - e di ogni altra contenitore/confezione, comunque consistente nella forma di una borsa di donna recante vino ovvero prodotti ad esso affini, a prescindere dal marchio di parola da essi recato; L. Ordinare alla Convenuta e ai suoi aventi causa il ritiro dal commercio, con estensione all'intera Unione Europea, dei contenitori/confezioni per vino a forma di borsa di donna qui contestati (modelli A), B), C)] - a prescindere dal marchio di parola da essi recato - e di ogni altro contenitore/confezione comunque consistente nella forma di una borsa di donna recante vino ovvero prodotti ad esso affini, a prescindere dal marchio di parola da essi recato; M. fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente contattata e per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza (si suggeriscono gli importi di 200 euro al pezzo e quello di 5.000 euro per ogni giorno di ritardo); N. ordinare, con estensione all'intera Unione Europea, la distruzione di tutti i prodotti di cui sopra e dei materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in questione nonché il relativo materiale pubblicitario; O. condannare, la Convenuta a risarcire all'Attrice i danni tutti, patiti e patibili, arrecati per effetto della contraffazione e/o degli atti di concorrenza sleale posti in essere, nell'ammontare che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria ovvero in via equitativa; P. disporre la retroversione degli utili realizzati dalla Convenuta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 125 CPI, laddove s'accerti, nel corso del presente giudizio, che essi eccedono la misura dei danni patiti dall'Attrice; Q. ordinare la pubblicazione del dispositivo del presente procedimento, per due volte, a piena pagina, e con i caratteri in grassetto e sottolineati, sui seguenti quotidiani, *Il Sole24Ore*, *Corriere della Sera*, *La Repubblica*, e in due riviste di settore che saranno successivamente indicate, a spese della convenuta ed a cura della deducente; R. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (oltre al 12,5% ex art. 14 T.P.)."

Convenuta: "... precisa le conclusioni come all'udienza del 22 gennaio 2014, e, in particolare, come indicato nel foglio allegato al predetto verbale; richiama, altresì, le contestazioni verbalizzate nella medesima occasione relativamente ai doc. 37 e 40.", i.e.: "nel merito, in via principale - respingere tutte le domande

inversarie perché infondate in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale - accertare e dichiarare la nullità della registrazione del marchio comunitario tridimensionale n. 108043 del 25/01/2011 in quanto in contrasto con l'art. 7, par. 1, lett. e) e ii) del Reg. n. 207/09/CE e/o in contrasto con l'art. 7, par. 1, lett. e) i) del medesimo regolamento e/o per i motivi di cui in narrativa; - accertare e dichiarare la nullità della registrazione comunitaria come disegno/modell. n. 001645664-0001, deposito/registrazione del 10/12/2009, per contenitori di bevande, in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 4 del Reg. n. 6/2002 CE del 12 dicembre 2001 e/o per i motivi di cui in narrativa; - accertare e dichiarare la nullità della registrazione comunitaria come disegno/modello n. 001645664-0002, deposito/registrazione del 10/12/2009, per contenitori di bevande, in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 4 del Reg. n. 6/2002 CE del 12 dicembre 2001 e/o per i motivi di cui in narrativa. Si chiede altresì: - ordinare la pubblicazione della sentenza, a cura della società convenuta ed a spese della attrice, per due volte in giorni consecutivi, con rilievo non inferiore a sedici moduli, a caratteri doppi del normale (ed in formato non inferiore a 36 moduli) e con i nomi delle parti in grassetto, nelle pagine nazionali dei quotidiani *Il Sole24Ore*, *Corriere della Sera* e *La Repubblica* nonché sulle riviste di settore *"Civiltà del Bere"* e *"I Grandi Vini"*; - condannare la società attrice alla integrale rifusione delle spese, in via istruttoria ... omissis ...

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Oenoforos Aktiebolag AB [d'ora innanzi per brevità solo Oenoforos], società di diritto svedese con sede in Stoccolma attiva nel settore vinicolo, sulla premessa di essere titolare di una registrazione internazionale n. 1080843 designante la comunità europea concernente un marchio tridimensionale riferito a scatole e contenitori di carta o plastica (classe 16) e bevande alcooliche, escluse le birre (classe 33), e di due registrazioni di modello comunitario n. 001645664-0001 e n. 001645664-0002 del 10 dicembre 2009 per contenitori di bevande, addebitava a Cantina Sociale Cooperativa di Soave soc. coop. a.r.l. [d'ora innanzi per brevità solo Cantina di

Quattro



Soave] la contraffazione delle proprie privative attraverso la produzione, il confezionamento e la commercializzazione sul territorio nazionale di vino in contenitori di cartone a forma di borsa da donna molto simili a quelli oggetto delle proprie registrazioni e che aveva, a sua volta, registrato come modelli comunitari, il n. 002961879 ed il n. 002061879 del 22 giugno 2012.

L'attrice lamentava, altresì, che la condotta suddetta desse luogo anche a violazione del divieto di concorrenza sleale per imitazione servile, per appropriazione di pregi e per atti contrari alla correttezza professionale.

Tanto premesso Oenoforos, convenuta in giudizio Cantina di Soave davanti all'instato Tribunale, chiedeva di accertare e dichiarare per l'intera Unione Europea l'illiceità dell'impiego delle confezioni di vino contestate e di ogni altra confezione per vino e prodotti affini consistenti nelle forme di borsa da donna censurate e, per conseguenza, di inibire il ritiro dal commercio, la distruzione dei contenitori in questione; formulava, altresì, domanda risarcitoria ed istanza di pubblicazione della sentenza.

Cantina di Soave si costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità delle privative attore; in particolare, quanto al marchio di forma, eccepiva che trattavasi di forma per un verso imposta dalla natura stessa del prodotto e per altro verso di forma che dà valore sostanziale al prodotto in violazione dell'art. 7, par. 1, lett. c, ii) e iii), reg. n. 207/09/CE, mentre, con riferimento ai modelli, ne eccepiva il difetto di novità e di carattere individuale; a sua volta chiedeva la pubblicazione della sentenza.

La causa viene ora in decisione all'esito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..

Oenoforos, società svedese attiva nel settore vinicolo la cui attività consiste nell'acquistare vino da diversi produttori e nel commercializzarlo con propri marchi, agisce nel presente giudizio a tutela delle privative costituite da una registrazione internazionale n. 1080843 del 25 gennaio 2011 designante la



comunità europea concernente un marchio tridimensionale riferito a scatole e contenitori di carta o plastica (classe 16) e bevande alcoliche, escluse le birre (classe 33) e di due registrazioni di modello comunitario, la n. 001645664-0001 e la n. 001645664-0002 del 10 dicembre 2009, per contenitori di bevande.

Cantina di Soave, a sua volta società operante nel settore vinicolo, ha formulando domande di nullità delle privative dedotte rispettivamente ai sensi dell'art. 52 Reg. n. 207/2009 CE e dell'art. 24 lett. b) Reg. n. 6/2002 CE, proponibili davanti al tribunale adito quale tribunale dei marchi comunitari ex art. 96, lett. d), reg. n. 207 cit. e quale tribunale dei disegni e modelli comunitari ex art. 81, lett. d), reg. n. 6 cit..

Conviene partire dall'esame di tali domande di nullità.

La domanda di nullità del marchio di forma qui fatto valere da Oenoforos è fondata.

Il marchio è costituito, in dettaglio, da un contenitore di cartone, riproducente una borsa da donna connotata dalla forma trapezoidale sia della parte frontale e della parte posteriore sia delle parti laterali, con decori geometrici a scacchiera, differenziati in modo da creare l'effetto della patta che si ripiega sul corpo della borsa dotata di chiusura a forma di libbia rettangolare; sulla parte frontale e sulla parte posteriore è riportata la parola 'VERNISSAGE', in stampatello maiuscolo.

Dall'esemplare del prodotto depositato si evince che all'interno del descritto contenitore è riposta una busta in plastica contenente vino, ciò che dà luogo alla c.d. *bag in box*, la quale consente, per particolari tipi di vino, un livello di degradazione paragonabile a quello del vetro ma dotata di maggiore versatilità e utilità di impiego, come sostenuto dalla difesa attorea.

Assume Oenoforos che il marchio in questione ha concretizzato l'idea di trasformazione di una semplice scatola di cartone in un'accattivante e ricercata borsa da donna declinata in diverse versioni e colori, costituente elemento con carattere fortemente distintivo immediatamente riconoscibile dal pubblico dei consumatori. L'originalità della scelta, in termini di capacità distintiva, secondo la difesa di Oenoforos, è tanto più forte in quanto non vi è alcun nesso significativo tra una ricercata borsa da donna ed il prodotto vino.

Allega, altresì, l'attrice che il *packaging* 'vino in borsetta' ha ricevuto

Quano



apprezzamenti nella letteratura di settore, come comprovato da diversi articoli *on line* (in particolare, quattro articoli prodotti sub doc. 4, tra cui l'articolo sul sito www.bodega-privada.com dell'11 dicembre 2011, l'articolo sul sito www.perfectivbasics.com del 3 gennaio 2012; l'articolo sul sito bestinpackaging.com del 14 novembre 2010), numerosi premi a livello nazionale ed internazionale (si veda sub doc. 5: 'Carton Awards 2010 - Most innovative design', 'Pentawards 2010 Gold Award', 'Cartonboard award', 'China International Wine & Spirits Competition-Silver awarded 2011-2012', premio questo di cui è stata insignita Mare Magnum s.r.l., società controllata da Oenoforos distributrice del prodotto Vemissage fuori dalla Svezia, 'Vinordic Challenge Stockholm 2011', 'Peoples Favorite 2011 choice') ed ha riscosso forte plauso in fiere di settore; ha aggiunto Oenoforos di aver effettuato investimenti promozionali sul prodotto, come emergente da report e selezioni di fatture (doc 6) e dagli esemplari di pubblicità (doc. 7).

In tesi attorea il marchio di forma oggetto di esame consente di tutelare la capacità distintiva della forma nella sua valenza di indicatore di provenienza, ossia della sua attitudine a identificare il prodotto che la reca come proveniente da Oenoforos. In via generale va detto che il marchio attoreo non è da ritenersi descrittivo e di uso comune, in quanto non vi è un collegamento diretto con il prodotto contenuto (vino). Diversamente si sarebbe dovuto ritenere ove la forma fosse consistita in una botte ovvero in un grappolo d'uva, come condivisibilmente segnalato dalla difesa attorea. Il possesso della capacità distintiva richiesta dall'art. 7, lett. b, reg. CE 207/2006 non è, comunque, in contestazione.

Cantina di Soave sostiene invece la nullità di tale marchio in ragione:

- della violazione dell'art. 7, par. 1, lett. e, iii) del regolamento n. 207/09 CE secondo cui sono esclusi dalla registrazione *"i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto"*;
- della violazione dell'art. 7, par. 1, lett. e, i) del medesimo regolamento secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente *"dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto"*.

La causa di nullità costituita da tale ultima disposizione è infondata.

Si promette che, al contrario, dell'orientamento interpretativo affermatosi

Quomo



anteriamente alla disciplina introdotta dalla norma in esame, o dall'art. 9 c.p.i., sovrapponibile all'art. 7 reg. CE 207 cit., secondo cui non potevano essere registrate le forme standardizzate ed usuali di un prodotto; oggi la forma standardizzata ed usuale esclude la capacità distintiva del marchio ai sensi dell'art. 13 c.p.i.. L'impedimento alla registrazione previsto dalle norme su indicate va, invece, inteso nel senso di forma che il prodotto deve necessariamente assumere per essere quel prodotto e non un altro (si veda sub art. 9 il Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale a cura di C. Galli e A.M. Gambino UTET giuridica). Altrimenti detto: non è registrabile la forma che il prodotto deve avere per le sue caratteristiche tipologiche o strutturali alla fine del processo produttivo ovvero la forma che esso assume naturalmente all'esito del processo produttivo.

Riconoscere la registrabilità di una tale forma come marchio significherebbe attribuire al titolare un monopolio, potenzialmente illimitato, sul risultato del processo produttivo.

La differenza è, peraltro, molto rilevante poiché, mentre la carenza di carattere distintivo previsto quale causa di nullità dall'art. 7, par. 1, lett. b) reg. n. 207 cit. è sanabile ai sensi del par. 3 del medesimo articolo ove il carattere distintivo sia acquisito dal marchio in seguito all'uso che ne venga fatto, l'impedimento alla registrazione costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto non è sanabile.

Ebbene, nel caso di specie nella forma di borsa da donna registrata come marchio per le scatole contenenti vino non è ravvisabile una forma imposta dalla natura del prodotto, inteso come contenente (tanto meno come contenuto).

Passando all'esame della lamentata violazione dell'art. 7, par. 1, lett. e, iii) del regolamento n. 207/09 CE, l'interpretazione della norma pone non poche questioni interpretative.

La ratio della disposizione è quella di impedire la monopolizzazione come marchio di valenze della forma diverse ed ulteriori rispetto a quelle distintive che diano un vantaggio concorrenziale sul piano sostanziale.

A differenza degli strumenti di tutela della forma del prodotto in sé, si pensi agli istituti dei disegni o modelli registrati e di fatto, dei brevetti per modello di utilità, del diritto d'autore, che peraltro si caratterizzano per essere a tempo determinato.

Giuliano



il marchio deve connotarsi per il fatto di distaccarsi, almeno idealmente, dal prodotto per trasmettere un messaggio (si veda sub art. 9 il Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale a cura di C. Galli e A.M. Gambino UTET giuridica).

Ed infatti, l'esclusiva sul marchio, potenzialmente illimitata, non ha per oggetto un prodotto bensì un segno che veicola un messaggio sicché quell'esclusiva non crea allarmi monopolistici non estendendosi alla sostanza del bene.

Quando il marchio coincide con una forma è evidente che, pur separandosi in modo ideale da un prodotto, continua ad essere una caratteristica del prodotto; da qui l'esigenza dell'ordinamento di impedire che valori sostanziali di cui la forma sia dotata ricadano in un regime di monopolio.

In via di premessa si rileva che per forma si intende l'aspetto esteriore complessivo del prodotto (la forma del cioccolato Toblerone, la bottiglia della Coca Cola o del Campari)

Nella nozione di forma rientra anche la confezione, tanto più se si tratta di prodotti privi di forma intrinseca.

Si legge in C. Giust. CE, Sez. VI, 12 febbraio 2004, C-218/01 (Henkel KGaA contro Deutsches Patent- und Markenamt, relativa a confezione per detersivo liquido) che per i prodotti che hanno di per sé una forma in via di principio non sussiste un rapporto sufficientemente stretto tra la confezione ed il prodotto di modo che la confezione non può essere assimilata alla forma del prodotto mentre per i prodotti privi di forma intrinseca, come i prodotti liquidi, la confezione deve essere equiparata alla forma del prodotto di modo che la confezione deve essere considerata la forma del prodotto.

Occorre poi rilevare che il consumatore medio potrebbe non essere abituato ad inferire l'origine commerciale di un prodotto a partire dalla sola forma del prodotto o del suo confezionamento (tra le altre C. Giust. CE 20 ottobre 2011, cause riunite C-344/10 P e C-345/10 P).

Tanto premesso, deve convenirsi sull'interpretazione secondo cui la disposizione in esame impedisce la registrazione di quelle forme che incidono in maniera determinante, ed appunto 'sostanziale', sulla motivazione all'acquisto, i.e. di quelle forme che inducono il consumatore all'acquisto del prodotto al punto che



non lo avrebbe acquistato se non avesse avuto quella determinata forma.

Se, infatti, prevale l'incidenza della forma in sé, il consumatore non acquisterà il prodotto in considerazione della provenienza indicata dal marchio ma per la forza attrattiva del suo aspetto esteriore estetico, ottenuto attraverso una particolare realizzazione del segno con la conseguenza che il marchio perde o vede oscurata la sua funzione distintiva di indicatore di provenienza ed assume un'estranea funzione estetica.

In tali casi l'induzione all'atto di acquisto finisce per risiedere nella forza attrattiva della forma che calamita l'attenzione del consumatore e, una volta memorizzata, lo indirizzerà all'acquisto nelle successive occasioni di acquisto.

Per usare la sintesi espressiva utilizzata da autorevole dottrina, il divieto di registrazione riguarderebbe le forme caratterizzate dal fatto che esse, nella valutazione del pubblico, esprimano un pregio sostanziale, di carattere funzionale od estetico, del prodotto e non vengano in rilievo, invece, come segno distintivo che aggiunge qualcosa al valore del prodotto sul piano ideale poiché sono evocative di suggestioni gratificanti per l'acquirente del prodotto incidenti sul *selling power* del marchio, fattispecie in cui si parla più di "marche" che di "marchi" (si veda sub art. 9 il Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale a cura di C. Galli e A.M. Gambino UTET giuridica).

Tali principi sono stati recepiti in pronunzie giurisprudenziale secondo cui la forma che dà valore sostanziale al prodotto è quella forma che non svolge alcuna funzione identificativa della provenienza e dell'origine del prodotto ma assegna unicamente al prodotto un vantaggio competitivo tale da influenzare in maniera determinante la propensione all'acquisto del consumatore insuscettibile di divenire oggetto di esclusive monopolistiche (si veda T. Venezia, 24 gennaio 2008 in Riv. Dir. Ind. 2008, II, 513).

Va poi puntualizzato che l'interpretazione dell'art. 7, par. 1, lett. c, iii), reg. n. 207 cit. e dell'art. 9 c.p.i., successivamente al superamento nell'ordinamento vigente delle discussioni sullo speciale ornamento a seguito della riforma del 2001 (d.lgs. n. 95/2001) che ha soppresso i vecchi modelli ornamentali (si veda Diritto Industriale Italiano - Massimo Scuffi, Mario Franzosi CEDAM, 2013), va individuato a prescindere dalla gradevolezza o non gradevolezza estetica della

Elisabetta



forma.

In sintesi le forme sono validamente registrabili come marchi purché non siano mera forma del prodotto e svolgano una funzione distintiva.

Se i principi sin qui riportati sono chiari nella loro enunciazione, in concreto il *discrimen* tra registrazione consentita e registrazione vietata può risultare indefinito e mobile. E tale dato è ancor di più accentuato nel caso di specie poiché il marchio attorco riguarda non un prodotto in sé bensì un contenitore.

Pur consapevoli della mobilità del confine, facendo applicazione dei principi sopra enunciati deve ritenersi che il marchio di forma attorco non adempia alla funzione di identificare l'origine commerciale del prodotto.

La forma prescelta per le scatole contenenti il vino commercializzato, proprio per l'originalità dell'idea di associare un vino ad una borsa da donna, più che ricollegare il prodotto ivi contenuto alla società che lo commercializza, calamita l'attenzione del consumatore per la sua propria forza attrattiva e la concentra sulla confezione.

La stessa difesa di Oenoforos, nell'enfasi messa nell'affermare che gli articoli *on line* "sono concordi nel ritenere che il confezionare il vino in un contenitore che abbia la forma di una elegante borsa di donna costituisce una assoluta novità, una sorta di rivoluzione del settore" (si veda a pag. 8 dell'atto di citazione) finisce per avvalorare l'affermazione di Cantina di Soave che la forma del contenitore incide in maniera determinante sull'apprezzamento del prodotto. Tanto più se l'obiettivo di riferimento (*target*) è il pubblico femminile, notoriamente più attento all'immagine, come sostenuto dall'attrice e come confermato nell'articolo del sito *bestinpackaging.com* prodotto sub doc. 5 attorco, ove si legge che il *target* della *bag in box* 'Vernissage' lanciata da Oenoforos è costituito da consumatori di vino bianco che in Svezia sono principalmente donne di età superiore ai 25 anni ("The target group was consumers of white wine in Sweden are mostly aged over 25").

Un riscontro obiettivo della rilevanza sostanziale della forma è desumibile dal doc. 11 di parte convenuta, costituito da un articolo comparso su 'Agrisole', periodico dei professionisti del settore agricolo e del comparto agroalimentare della testata 'Il Sole 24 ore' del novembre 2011 ove si attribuisce il successo commerciale del prodotto Oenoforos alla confezione (Vi si legge: "quando l'abito ... fa il monaco.

Gianni



E' la metafora forse più appropriata per spiegare il clamoroso successo delle vendite di un blend Cabernet Sauvignon proposto da un importatore svedese ...").

Nel caso di specie, peraltro, non può sostenersi che a condizionare l'acquisto della confezione di vino commercializzato da Oenoforos sia la forma in quanto segno distintivo e per la sua valenza di messaggio invece che la forma in sé.

Non vi sono elementi, infatti, per ritenere che la forma registrata da Oenoforos come marchio sia espressiva di un messaggio prevalente sulla forma e sia tale da condizionare la decisione di acquisto in quanto messaggio.

Assume Oenoforos che non è plausibile sostenere che i consumatori si determinino all'acquisto del vino dalla medesima commercializzato con il rivendicato innovativo *packaging* costituito dalla *'bag in box'* registrata come marchio di forma, il quale invece -grazie alla sua capacità distintiva- ha solo lo scopo di attirare l'attenzione sul prodotto vino.

Se così fosse per i marchi di forma aventi ad oggetto il contenente e non il contenuto non sarebbe mai configurabile (o lo sarebbe molto difficilmente) un caso di esclusione dalla possibilità di valida registrazione poiché sempre potrebbe sostenersi che l'acquisto è determinato dagli orientamenti e dalle preferenze del consumatore sul contenuto, e dunque sulle qualità, sull'origine e sul prezzo di quest'ultimo.

E' poi una affermazione prima di prova dire che la forma in esame esprime uno stile fortemente riconoscibile e comunichi un messaggio distintivo di marca tale da incidere in quanto tale sull'apprezzamento del pubblico.

Non può certo paragonarsi la *bag in box* atorea al caso della bottiglia della bibita Coca Cola, la quale veicola lo stesso messaggio del marchio 'Coca Cola' al punto che la forma della bottiglia, anche in assenza del marchio denominativo, verrebbe ugualmente ricondotta dal pubblico a quella bevanda.

Tali connotazioni non sono evincibili dalla documentazione in atti.

Il marchio in questione è stato registrato nel gennaio 2011 ed a detta di parte attrice lo specifico *packaging* è stato lanciato nel 2010 nel mercato svedese, e dunque in un ambito territorialmente limitato.

L'uso di tale marchio non si è caratterizzato in termini di particolare intensità per quanto desumibile dalle pubblicazioni *on line* o dalle partecipazioni a fiere di

genu



settore e dalle spese promo-pubblicitarie.

Trattasi, infatti, di pubblicazioni e partecipazioni che per numero e frequenza non appaiono idonee a conferire alla forma in esame una particolare distintività.

Gli articoli *on line* depositati in estratto da siti web sono molto limitati (quattro).

La partecipazione a ferie di settore (a giudicare dalle date si tratta di 4/5 esibizioni a cui si aggiunge la fiera Vinitaly 2011 e 2012 – doc. 32 *bis* attoreo) e le spese sostenute per il prodotto 'Vernissage' (Euro 97.916,00 in un biennio, emergenti dal doc. 6 attoreo, non appaiono particolarmente significative.

I premi, taluni conseguiti in spazi estranei alla territorio della UE (si pensi ai premi assegnati in Cina), di per sé consentono di ravvisare nella forma in questione utilizzata come contenitore di vino un particolare e originale pregio estetico o connotazione originale ma non anche la valenza di segno e di messaggio. Ed anzi i premi suddetti finiscono per confermare che originalità e caratteristiche estetiche, destinate a essere apprezzate in special modo da un pubblico femminile, focalizzano l'attenzione del pubblico sulla confezione più che sul contenuto, sulla forma in sé più che sul produttore.

D'altra parte, il successo commerciale del vino venduto da Oenoforos nella *bag in box* in esame, anche ove provato, non varrebbe a sanare l'impedimento alla registrazione costituito previsto dall'art. 7, par. 1, lett. c, iii) del regolamento CE n. 207/2009 atteso che tale impedimento è tra quelli non considerati dal disposto dell'art. 7, par. 3, reg. n. 207 cit., per i quali, come si è detto, il divieto non si applica ove il carattere distintivo sia acquisito dal marchio in seguito all'uso che ne venga fatto.

Inoltre, la ricerca demoscopica commissionata da Oenoforos depositata unitamente alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, c.p.c. è tardiva attenendo alla prova di fatti che avrebbero dovuto essere provati entro il termine della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c.

La formazione del documento in epoca successiva alla scadenza del termine per il deposito di tale memoria dipende dalla (tardiva) iniziativa di Oenoforos, la quale non può in tal modo superare preclusioni già formatesi.

In ogni caso l'indagine in parola, peraltro svolta in U.S.A. e non invece nel territorio della UE, è, come si afferma nel titolo tradotto in lingua italiana,



finalizzata a "determinare l'eventuale probabilità di confusione relativa alla confezione di 'Wine in a box Vernissage'" ed è quindi inconferente ai fini della validità del marchio attoreo sotto il profilo qui messo in discussione (forma che dà valore sostanziale al prodotto).

Infine, la presenza della scritta "VERNISSAGE" non vale ad attribuire validità al marchio qui considerato nella sua portata di marchio di forma.

Passando all'esame delle domande di nullità delle registrazioni di modello comunitario n. 002645664-0001 e n. 002645664-0002 per difetto di novità e di carattere individuale richiesti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 6/2002 CE.

Il modello di Oneoforos n. 002645664-0001 ha ad oggetto la sola sagoma di un contenitore incolore le cui parti, frontale, posteriore e laterali, hanno forma trapezoidale con una patta sulla parte anteriore, mentre il modello n. 002645664-0002 riguarda la medesima sagoma con l'aggiunta di elementi decorativi quali il motivo a scacchiera sulla patta e sul corpo del contenitore, in colori nero e senape/giallo, la fibbia rettangolare e gli angoli rinforzati di colore scuro.

Né l'uno né l'altro modello presentano alcuna scritta. Né nell'un modello né nell'altro compare alcun cordino con funzione di manico.

Assume Cantina di Soave che entrambi i modelli sarebbero privi del requisito della novità sulla scorta della anteriorità costituita dalla registrazione del modello comunitario n. 765391 del 26 luglio 2007 di titolarità della E&G Gallo Winery, vincitore di un premio come 'Best Packaging and Design' nel 2008, assegnato alla fiera internazionale di Londra del 2008 ed utilizzato per la commercializzazione di vino in Gran Bretagna (doc. 12, 14, 23).

Il citato modello comunitario E&G Gallo Winery riguarda un contenitore dalla forma trapezoidale, frontale e laterale, con un lembo che si sovrappone al pannello frontale formando una patta con chiusura rettangolare.

Premesso che la comparazione va fatta tra i modelli registrati e non tra le concretizzazioni di tali modelli, va detto che il parametro di riferimento è l'utilizzatore informato.

Prevede l'art. 4 del Regolamento n. 6/2002 che un disegno o modello susciti nell'utilizzatore informato un'impressione generale che differisca in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi



disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data del deposito della domanda di registrazione.

Prevede poi l'art. 5 del regolamento n. 6/2002 CE che un disegno o modello comunitario registrato si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Ebbene, deve ritenersi che l'impressione generale provocata nell'utilizzatore informato dai modelli di Oenoforos è da quello di E&G Gallo Winery sia diversa poiché, quanto alla forma, pur essendo accomunati dalla forma trapezoidale, i modelli di Oenoforos hanno contorni squadrati mentre quello di E&G Gallo Winery ha profili arrotondati.

Il modello di Oenoforos n. 001645664-00021 presenta, inoltre, decori che lo differenziano ancor più dal modello E&G Gallo Winery.

Cantina di Soave ha anche contestato che i modelli registrati da Oenoforos sono privi di carattere individuale poiché avrebbero ad oggetto forme banali e ampiamente note nel mercato insuscetibili di acquisire carattere individuale per la mera trasposizione in settore diverso da quello d'origine.

Le considerazioni sopra svolte con riguardo al requisito della novità rilevano anche ai fini del requisito del carattere individuale, che va dunque ritenuto sussistente.

Le domande di nullità dei modelli comunitari sono conclusivamente infondate.

Occorre ora esaminare le domande attorte di contraffazione avuto riguardo ai modelli suddetti.

La dichiarata nullità del marchio di forma esclude, infatti, la configurabilità della lamentata contraffazione.

Investite della censura di contraffazione sono uno specifico contenitore di cartone, denominato 'Modello A', ed altri due contenitori, sempre di cartone, denominati 'Modello B' e 'Modello C', tutti riproductenti borse da donna.

Il primo contenitore è di cartone, in vari colori, di forma squadrata trapezoidale, con decoro evocante l'effetto c.d. "matelassé", e cioè trapuntato, con patta che si ripiega sulla parte anteriore del contenitore con fibbia, con angoli rinforzati in tinta unita e cordino lungente da manico. Sulla parte frontale del contenitore compare la



scritta "VOLERE", con accento grave sulla prima "E", in caratteri a stampatello maiuscolo.

Il secondo contenitore, come desumibile dalla registrazione come modello su cui *infra* e del quale non consta siano stati prodotti esemplari concreti, è un contenitore incolore di forma trapezoidale, arrotondata sui bordi laterali, delle sole facce anteriore e posteriore mentre le facce laterali sono di forma triangolare.

Il terzo contenitore presenta facce anteriore e posteriore di forma trapezoidale con bordi laterali arrotondati mentre le facce laterali sono triangolari; riproduce l'effetto 'matelassé'; non ha patta né ha angoli rinforzati; è dotata di un cordino a mo' di manico; sulla parte anteriore figura la scritta in stampatello maiuscolo "VOLERE", con accento grave sulla prima "E".

Il secondo ed il terzo contenitore sono stati registrati come modelli comunitari con i numeri 0020661879-0001 e 002061879-0002 del 22 giugno 2012 per contenitori di bevande (doc. 13 autoreo), senza rivendicazione di colori, privi entrambi di scritta, cordino con funzione di manico; il modello 00206879-001 è privo anche di decoro 'matelassé'.

Avverso i concreti esemplari di contenitori sopra descritti ed i modelli come registrati si è diretto l'addebito di contraffazione.

In fatto, prima di procedere alla verifica della sussistenza della interferenza, si rileva che Cantina di Soave nel costituirsi in giudizio ha affermato di aver cessato di utilizzare i contenitori corrispondenti al cid. 'Modello A' per spirito transattivo anteriormente all'instaurazione del presente giudizio a seguito delle contestazioni avversarie. Al fine di comprovare la circostanza la convenuta ha depositato la nota di credito datata 26 luglio 2012 su fattura del 31 maggio 2012, da cui si ricava che la società che materialmente produceva i contenitori, Lucaprint s.p.a., aveva ritirato il materiale reso corrispondente alle *bag in box* a marchio VOLERE del 'Modello A' per un valore di Euro 29.636,06 (doc. 4 della convenuta).

Inoltre, nelle more del presente giudizio Cantina di Soave ha sostituito alla parola 'VOLERE' la parola 'VIAMA', che Oenoforos ha comunque contestato ritenendo che si tratti di termine egualmente assonante rispetto a 'VERNISSAGE'.

L'attrice, al fine di smentire tale affermazione, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ha chiesto di produrre un ulteriore documento (doc.

Lucaprint



40) costituito da una dichiarazione, datata 17 gennaio 2014, corredata di fotografie e scontrini di acquisto, del sign. Terry Proctor in cui questi afferma di essersi recato presso un importante rivenditore, al dettaglio di bevande alcoliche e prodotti associati del Maryland (U.S.A.) e di avervi trovato in vendita, esposti sugli scaffali del reparto 'Box Wine', i prodotti della convenuta 'Viama' e 'Volere' e di aver acquistato un prodotto per ciascuna di queste 'marche' nonché di aver fotografato i prodotti; il predetto afferma, inoltre, di aver appreso dal vicedirettore del negozio, sign. Brewster, il quale *"riteneva che l'attuale scorta di prodotti 'Viama' e 'Volere' fosse stata acquistata all'incirca nell'ottobre 2013"*, il Proctor aggiunge che nel rendere tale dichiarazione il vicedirettore si rivolgeva a un altro impiegato del Servizio Clienti per chiederne conferma, ricevendone in cenno di assenso.

Ebbene, tale documento, atteso il tenore delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua ammissibilità (si tratta di un documento sopravvenuto ma introdotto nel processo per iniziativa dell'attrice che, però, neppure allega ragioni idonee a comprovare l'incolpevole intempestività della richiesta, sul quale non è stato possibile instaurare un adeguato contraddittorio), non è idoneo a comprovare alcunché.

Il documento contiene, infatti, dichiarazioni che avrebbero necessità di essere confermate in giudizio dal Proctor. Né può sottacersi che è scarsamente verosimile che un qualsiasi avventore dell'importante negozio in questione abbia ottenuto di conferire con il suo vicedirettore per acquisire informazioni in ordine all'epoca delle ultime forniture dei prodotti 'Viama' e 'Volere'. Ed in ogni caso va detto che le affermazioni rese dal Proctor sul punto sono *de relato* ed esprimono un'opinione e non una informazione in termini di certezza. Tanto meno si può assegnare una portata probatoria al cenno di assenso riferito ad impiegato del negozio.

Quanto alle fotografie, private delle dichiarazioni che consentono di attribuire loro una collocazione spazio-temporale, non hanno idoneità probatoria. Esse, peraltro, consistono nella riproduzione dei cartoni di vino di Cantina di Soave collocati su scaffali anonimi senza possibilità alcuna di identificazione del negozio in questione.

Infine, lo scontrino di acquisto in data 16 gennaio 2014 fa riferimento a prodotti *"Volere Purse Wine Rose"* e *"Volere Purse Wine Merlot/Pinot"*, e ciò non prova che si trattasse di confezioni di vino corrispondenti al 'Modello A', posto che la

Quana

scritta 'VOLERE' è presente sia sulle scatole del 'Modello A' sia sulle scatole del 'Modello C'.

E' ben più attendibile, conclusivamente, la produzione documentale di Cantina di Soave al fine di comprovare la cessazione della fabbricazione dell'impiego delle scatole corrispondenti al 'Modello A'.

Tanto accertato in fatto, va ribadito che, ai fini della valutazione di contraffazione, il confronto deve effettuarsi comparando l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dai modelli n. 001645664-0001 e n. 001645664-0002 e dall'esemplare proveniente da Cantina di Soave.

Il confronto consente di ravvisare un'interferenza tra il primo dei contenitori utilizzati da Cantina di Soave come contenitore di vino, c.d. 'Modello A' ed il modello di Oenoforos n. 001645664-0002.

Ricordato che deve tenersi conto in maggior misura delle somiglianze di carattere generale che non dei dettagli che segnano una differenza poiché sono le prime e non i secondi a provocare al c.d. impressione generale, va ritenuto che nell'utilizzatore informato, fermo che in entrambi i casi si tratta di contenitori che riproducono borse da donna, l'impressione generale è suscitata dalla forma complessiva squadrata e trapezoidale delle facce anteriore e posteriore e delle facce laterali, dalla presenza della patta e degli angoli rinforzati.

Non è, invece, ravvisabile interferenza rispetto al modello di Oenoforos n. 001645664-0001 posto che il contenitore utilizzato da Cantina Sociale di Soave presenta differenze significative le quali all'utilizzatore informato non possono sfuggire. Il modello di Oenoforos suddetto, si ripete, riproduce una scatola a forma di borsa ma priva di decori, di fibbia, di rinforzi, in sintesi una scatola che *"appare grezza, appena abbozzata, ferma ad un livello elementare da un punto di vista espressivo formale, al punto da potersi legittimamente anche che un utilizzatore informato possa davvero percepire nella stessa la figura di una borsa da donna"*, per dirla con le parole usate dalla difesa di Oenoforos per descrivere il modello registrato da E.&J. Gallo Winery (si veda a pag. 40 della comparsa conclusionale). Neppure è ravvisabile la lamentata contraffazione all'esito del confronto tra i modelli di Oenoforos e l'altro esemplare concreto utilizzato da Cantina Sociale di Soave, c.d. 'Modello C'.

Le forme arrotondate sui lati delle facce anteriore e posteriore di quest'ultimo, le forme triangolari delle facce laterali, l'effetto 'matelassé' su tutte le facce, l'assenza di patte e di angoli rinforzati, la presenza di cordino a mo' di manico provocano un'impressione generale nell'utilizzatore informato molto diversa dall'impressione generale generata dal modello di Oenoforos costituito dalla sola sagoma, n. 001645664-0001, come pure dal modello n. 001645664-0002. In tali registrazioni sono presenti forme squadrate e la patta e nella registrazione n. 001645664-0002 sono presenti anche angoli rinforzati e decori a scacchiera, tutti elementi assenti nel 'Modello C' della convenuta.

Analoghe considerazioni conducono ad escludere la contraffazione dei modelli di Oenoforos da parte dei modelli registrati da Cantina Sociale di Soave rispetto ai modelli registrati di Oenoforos.

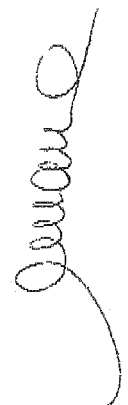
Oenoforos ha formulato, altresì, domanda di concorrenza sleale con riferimento a ciascuna delle fattispecie previste dall'art. 2598 c.c.

In particolare, l'attrice ha rivolto alla convenuta l'addebito di imitazione servile confusoria, anche nella forma della concorrenza sleale dipendente dalla contraffazione del marchio e dei modelli allegati, nonché l'addebito di imitazione servile che, se pure non confusoria, sia però idonea a generare un agganciamento che miri a sfruttare il successo del concorrente riproducendone le forme di presentazione esteriore del prodotto; ha segnalato anche la non casualità dell'assonanza tra la scritta 'VERNISSAGE' e la scritta 'VOLERE' presenti sulle scatole.

L'addebito è infondato.

Con riferimento all'imitazione servile confusoria, i contenitori costituiti dalla tipologia di scatola costituita dal contenitore a bordi arrotondati, ad effetto 'matelassé' e priva di patte e di angoli rinforzati manca in radice l'identità o somiglianza dei prodotti contenitori tale da generare confusione tra i prodotti.

L'impiego della scritta VOLERE non attribuisce alla condotta della convenuta connotazioni di illiceità anticoncorrenziale. Non è ravvisabile l'assonanza rispetto a VERNISSAGE affermata dalla difesa attorea né è ravvisabile una analogia di significato. Equivalenti considerazioni valgono con riferimento all'impiego della parola 'VIAMA', sostituita alla parola 'VOLERE'.



Tali considerazioni conducono ad escludere il presupposto della imitazione servile e della confusorietà.

Parte convenuta ha affermato di aver commercializzato unicamente negli U.S.A. i contenitori del tipo 'Modello A', e di aver cessato tale attività successivamente alla interlocuzione stragiudiziale con Oenoforos.

Ebbene, non vi è prova, gravante su parte attrice, che il 'Modello A' sia stato impiegato anche nel territorio dell'Unione europea sicché non è ravvisabile il compimento nel territorio dell'Unione di concorrenza sleale per imitazione servile quanto al 'Modello A', neppure nella forma di concorrenza sleale dipendente, ravvisabile in ipotesi di contraffazione di una privativa, ed in particolare, nel caso di specie, del modello registrato n. 001645664-0002.

Oenoforos ha lamentato anche la configurabilità di condotte di appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.p.c. poiché, secondo la sua prospettazione, ricorre appropriazione dei pregi tutte le volte che si sia in presenza di una imitazione di caratteristiche peculiari dell'altro prodotto ed ogni volta che la condotta della concorrente sia idonea ad ingenerare nel pubblico la convinzione che il prodotto imitato o l'impresa contraffattrice abbiano le stesse qualità e pregi del prodotto o dell'impresa concorrente; a tale ultimo riguardo parte attrice si duole dell'impiego, con finalità di agganciamento, da parte di Cantina di Soave nella pagina *web* dell'espressione 'Wine Couture' che richiama l'espressione 'Fashion Wine', utilizzata da Oenoforos nei suoi messaggi pubblicitari.

Neppure tale fattispecie è ravvisabile.

Non vi è prova che Cantina di Soave nell'utilizzare i contenitori corrispondenti al 'Modello B' ed al 'Modello C' (il 'Modello A' è stato utilizzato solo negli U.S.A.), si sia agganciata all'attività della concorrente Oenoforos ed abbia riversato la notorietà ed il successo di quest'ultima, attraverso l'imitazione del *packaging*, sul proprio prodotto.

Si è già detto che il 'Modello B' ed il 'Modello C' non costituiscono imitazione delle scatole con cui Oenoforos mentre le scatole corrispondenti al Modello A, si ripete, non sono state utilizzate per vendere vino nella Unione.

Con riguardo all'impiego dell'espressione 'Wine Couture' da parte della convenuta, esso non può considerarsi idoneo ad evocare i contenitori di Oenoforos.

Quora

Quest'ultima non può, peraltro, rivendicare l'esclusiva di accostamento del consumo di vino a comportamento alla moda o alla mondo della moda.

Infine, Oenoforos ha addebitato a Cantina Sociale di Soave di presentarsi sul mercato attraverso l'imitazione del prodotto 'Vernissage' con immagine identica alla propria con l'intento di sfruttare la rinomanza del prodotto attoreo ed il lavoro progettuale di essa deducibile, fattispecie riconducibile al disposto dell'art. 2598 n. 3 c.c..

L'imitazione servile è stata esclusa. Ciò puntualizzato, Oenoforos non può rivendicare l'esclusiva sull'idea rivendicata, *i.e.* l'utilizzo come contenitore di bevande di una scatola di cartone a forma di borsa da donna. Diversamente opinando si darebbe luogo ad una esclusiva perenne, quale quella conseguente al divieto di concorrenza sleale, su un'idea invece che su una forma concreta e storica assunta da quell'idea. Tali considerazioni valgono anche la concorrenza sleale non confusoria.

Gli addebiti sin qui esaminati sono quelli esposti in atto di citazione; ad essi deve limitarsi l'esame delle condotte della convenuta al fine di verificarne la riconducibilità all'art. 2598 c.c.. Diverse ed ulteriori condotte addebitate successivamente incontrano la preclusione relativa all'onere di allegazione.

Conclusivamente non sono ravvisabili condotte anticoncorrenziali.

Restano da esaminare le conseguenze della ravvisata contraffazione, si ripete tra il primo esemplare di contenitore utilizzato da Cantina di Soave, c.d. 'Modello A', ed il modello di Oenoforos n. 001645664-0002.

Sul punto si segnala che Cantina di Soave ha affermato di aver rinunciato, dopo la corrispondenza intercorsa con la controparte *ante causam*, all'utilizzo di quella tipologia di contenitori per non incorrere nel rischio di vedersi rivolgere accuse di contraffazione.

Tale cessazione, se può incidere sul risarcimento del danno, non è tale da incidere sulla domanda di inibitoria poiché frutto di una scelta volontaria e, dunque, non irreversibile.

Alla convenuta va, pertanto, inibito di produrre, commercializzare, importare, esportare e pubblicizzare nel territorio dell'Unione europea i contenitori per la vendita di vino riproducenti l'esemplare sopra esaminato e descritto.

Quomo

Al fine di garantire l'effettività del divieto va fissata la penale di Euro 100,00 per ogni violazione dell'inibitoria successiva alla presente sentenza.

Non essendovi evidenza di utilizzo nel territorio dell'Unione europea di tali tipi di contenitori non ha ragione di essere impartito l'ordine di ritiro dal commercio.

Infine, non è giustificata la pubblicazione della sentenza che l'art. 126 c.p.i. riconnette alla valutazione della "gravità dei fatti".

Nel caso di specie non vi è prova della sussistenza del presupposto ("gravità dei fatti") giustificante la concessione della detta misura, il quale finirebbe per tradursi in una forma indiretta di pubblicità per Oenoforos invece che in una misura a tutela della violazione della privativa.

Infine, va esaminata la domanda risarcitoria.

Da quanto emerge dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione in atti l'utilizzo dei contenitori ritenuti in contraffazione non ha avuto luogo nel territorio dell'Unione Europea bensì negli Stati Uniti.

Il danno asseritamente patito (mancata diffusione del proprio prodotto in U.S.A. a seguito della commercializzazione del modello A negli Stati Uniti) essendosi verificato in ambito territoriale ove il modello comunitario contraffatto 001645664-0002 non vale, non è suscettibile di costituire oggetto di doglianza davanti a questo Tribunale. Prevede, infatti, l'art. 83 reg. CE 6\2002, dedicato a disciplinare la "Sfera di competenza in materia di contraffazione", che "1. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competente a norma dell'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato Membro. 2. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competenti a norma dell'articolo 82, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato."

Sotto altro profilo, si rileva che non vi è prova che in Italia si sia verificato un evento di danno, inteso sia come fatto generatore sia come conseguenza pregiudizievole.

Non può quindi Oenoforos invocare la disciplina italiana, come ha invece fatto; quanto a quella statunitense essa non è stata neppure allegata (art. 62 l. n.

man

218\1995).

Ogni altra questione, eccezione, argomentazione rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara la nullità della registrazione internazionale n. 1080843 del 25 gennaio 2011 designante la comunità europea concernente un marchio tridimensionale riferito a scatole e contenitori di carta o plastica (classe 16) e bevande alcoliche, escluse le birre (classe 33), di titolarità di Oenoforos Aktiebolag AB;

rigetta la domanda di nullità delle registrazioni di modello comunitario n. 001645664-0001 e n. 001645664-0002 del 10 dicembre 2009, per contenitori di bevande, di titolarità di Oenoforos Aktiebolag AB;

accoglie la domanda di contraffazione del modello comunitario n. 001645664-0002 del 10 dicembre 2009, per contenitori di bevande, di titolarità di Oenoforos Aktiebolag AB posta in essere da Cantina Sociale Cooperativa di Soave – Azienda agricola cooperativa attraverso l'impiego dei contenitori costituiti dall'esemplare prodotto in originale sub doc. 11. da Oenoforos Aktiebolag AB;

per l'effetto, inibisce alla convenuta la produzione, la commercializzazione, l'esportazione, l'importazione e la pubblicizzazione dei detti contenitori nel territorio dell'Unione Europea;

fissa a presidio della inibitoria la penale di Euro 100,00 per ogni violazione successiva alla presente sentenza;

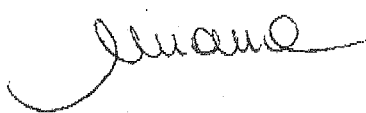
rigetta ogni altra domanda;

spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2015.

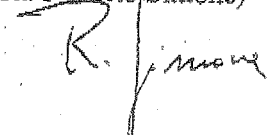
Il Giudice estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)



Il Presidente

(dott. Roberto Simone)



Sent. 2306/15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
21 LUG. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo