



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

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

dott. Leonardo Scionti	Presidente
dott. Anna Primavera	Giudice Relatore
dott. Riccardo Guida	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. SCRIPPELLITI NINO (SCRNNI36H02D612S) VIA SANTA REPARATA 40 50129 FIRENZE e dell'avv. CARULLO ANTONIO (CRLNTN48L06A944G) STRADA MAGGIORE 47 40125 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. SCRIPPELLITI NINO (SCRNNI36H02D612S) VIA SANTA REPARATA 40 50129 FIRENZE e dell'avv. CARULLO ANTONIO (CRLNTN48L06A944G) STRADA MAGGIORE 47 40125 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTRICI

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. SOLDAINI MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE E. TORRICELLI, 15 50125 FIRENZE presso il difensore avv. SOLDAINI MARIO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La [REDACTED] (di seguito [REDACTED] per brevità) e la [REDACTED] (di seguito [REDACTED] per brevità) convenivano in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] di seguito [REDACTED] per brevità) al fine di ottenere:

- 1) l'accertamento della condotta di concorrenza sleale tenuta dalla convenuta;
- 2) l'inibitoria dell'utilizzo, della diffusione, della pubblicazione e della divulgazione:
 - del logo;
 - degli arredi, degli allestimenti e dei concepts;
 - del layout del menu e della denominazione dei piatti tipici (tra i quali "FINGER FOOD", "FRENCHONTRONI", " SPECIAL TEX-MEX", " BASKET SANDWICHES", "KIDS SIZE", "DESSERTS" e "BIRRE");
 - delle iniziative imprenditoriali;
- 3) il ritiro dal commercio e la distruzione del materiale pubblicitario e di quello promozionale;
- 4) la fissazione di una penale di € 1.000,00 per ogni violazione o ogni giorno di ritardo;
- 5) il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- 6) la pubblicazione della sentenza per 2 volte, in quotidiani di tiratura nazionale "Corriere della Sera" e "La Repubblica" e su 2 riviste specializzate del settore.

Deduceva l'attrice [REDACTED] di svolgere attività di ristorazione e di essere titolare dei marchi "america graffiti", "america graffiti country diner", "america graffiti on the road" e "america graffiti sea food" aventi rilevanza sia locale che nazionale e registrati per la classe n. 43 della Classificazione di Nizza e, segnatamente, per "ristorazione". Rappresentava, di avere caratterizzato la propria attività di ristorazione, per quanto concerne i locali, con un particolare arredamento e, per quanto riguarda l'offerta di pietanze, adottando un menù tutto ispirato ai dinners degli anni '50. Deduceva, infine, di avere provveduto anche alla registrazione dei modelli comunitari n. 002106260-001 e n. 002018358-001, entrambi con il titolo "riorganizzazione di negozi", lamentando che la convenuta aveva tenuto una condotta lesiva dei propri diritti.



Deduceva [REDACTED] di essere stata a sua volta danneggiata dalla convenuta, per avere quest'ultima interrotto ingiustificatamente le trattative tra esse intercorse finalizzate all'apertura di un negozio in *franchising* in Pontedera.

Costituitasi in giudizio [REDACTED] eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] contestando nel merito gli assunti attorei e concludendo per il rigetto integrale delle domande ed in via riconvenzionale, per la declaratoria di nullità di tutti i marchi e modelli fatti valere da [REDACTED] con condanna delle attrici al risarcimento dei danni *ex art. 96 c.p.c.*

SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI [REDACTED]

La legittimazione attiva consiste nel poter dell'attore di provocare una pronuncia di merito su una fattispecie dedotta in giudizio a prescindere dalla fondatezza della domanda.

L'estraneità o meno dell'attrice alla medesima fattispecie dedotta in giudizio è invece questione afferente al merito.

Nel caso in esame [REDACTED] deduce la responsabilità precontrattuale della convenuta per ingiustificata interruzione delle trattative e per questo chiede il risarcimento dei danni.

In relazione a tale prospettazione ed alla relativa domanda [REDACTED] risulta pienamente legittimata ad agire, di talché l'eccezione in esame in quanto infondata va disattesa.

NEL MERITO

SULLA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE DI [REDACTED]

Assume parte attrice che quando parte convenuta ha aperto il suo esercizio commerciale in Pontedera (fine 2012) [REDACTED] aveva già sottoscritto (maggio 2012) con [REDACTED] un primo contratto di franchising che poi venne modificato nel settembre 2012, avente ad oggetto l'apertura di un nuovo esercizio (ristorazione-*diner* nelle modalità peculiari descritte di cui alla parte in fatto e all'atto di citazione e caratterizzanti le società attrici) ad insegna [REDACTED] situato proprio nel medesimo comune di Pontedera.

Non solo, la *partnership* [REDACTED] faceva parte di un più ampio progetto di espansione dell'attrice in Toscana comprendente, oltre al locale da realizzare a Pontedera, un'altro esercizio da aprire, sempre nella provincia di Pisa, e due ulteriori locali nella provincia di Livorno (cfr. doc. 24).



██████ e ██████ avrebbero dunque, operato fattivamente proprio per giungere alla concreta apertura di esercizi commerciali, in prima battuta, nell'ambito del comune di Pontedera, poi in quello regionale, tanto è vero che dell'apertura di tali nuovi locali e del contenuto di questo accordo commerciale tra le due attrici era stata data ampia pubblicità fin dal giugno 2012 anche sul sito internet di ██████ nel quale veniva riportato anche il luogo in quel di Pontedera dove avrebbe dovuto essere aperto il nuovo locale ██████

Tale situazione era perfettamente conosciuta anche da parte convenuta la quale, occorre sottolinearlo, precedentemente (fin dai primi mesi del 2011, cfr. pag. 18, dell'atto di citazione) all'apertura del proprio locale in Calenzano (fine 2011) aveva avviato un'ampia trattativa precontrattuale con ██████ proprio con esplicito riferimento all'avvio di tale esercizio commerciale nel medesimo comune.

Tale ultima circostanza è contestata da ██████

Orbene, in ordine a tale profilo di contestazione si rileva che parte attrice non ha fornito alcuna prova tendente a dimostrare la condotta scorretta e contraria a buona fede imputata alla ██████ dal momento che, con riguardo al primo incontro fatto risalire al marzo 2011 non dimostra di aver fornito alla stessa informazioni o *know how* tali da consentirle di poterne impropriamente approfittare in danno di ██████ né dimostra un avanzamento dello stadio delle trattative tali da comportare la consegna ovvero la sottoscrizione di documenti o proposte formali di affiliazione attestanti la illegittima violazione di un qualche accordo.

Per contro, è stato dimostrato da parte convenuta (cfr. doc. 4 – preventivi datati febbraio 2011) che all'epoca del predetto incontro, ossia nel marzo 2011 (collocazione temporale indicata da parte convenuta e non contestata da parte attrice e, pertanto, considerata pacifica) la ██████ aveva già, non solo concepito, ma anche intrapreso la realizzazione del proprio progetto connotato, fin dall'inizio, dalla scelta stilistica di rievocare i tipici diners americani degli anni '50.

La domanda risarcitoria proposta da ██████, basata sul presupposto che la mancata apertura di un american diner a marchio ██████ su Pontedera sia dipesa dalla apertura da parte della convenuta del proprio diner nella medesima località, è dunque, infondata per mancata prova, in primis, del nesso causale tra l'attività della convenuta e la mancata apertura del diner a Pontedera da parte della società attrice ed, in secondo luogo, del preteso danno che l'attrice avrebbe patito.

Peraltro, anche la predetta domanda risarcitoria presupporrebbe l'accertamento di una condotta di concorrenza sleale da parte della convenuta che, invece, non è stata riscontrata per le considerazioni di seguito svolte.



LE PRIVATIVE DI PARTE ATTRICE

██████ è titolare dei seguenti marchi:

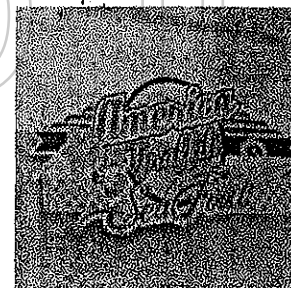
a) “america graffiti”, depositato in data 8 ottobre 2010 e registrato in data 28 febbraio 2011 al n. 0001426903 (attestato di registrazione e visura tratta dal sito web dell’UIBM - docc. n. 10 e 10 bis di citazione);

b) “america graffiti country diner”, depositato in data 8 ottobre 2010 e registrato in data 28 febbraio 2011 al n. 0001426369 (attestato di registrazione e visura tratta dal sito web dell’UIBM - docc. n. 11 e 11 bis di citazione);

c) “america graffiti on the road”, depositato in data 17 ottobre 2011 e registrato in data 12 aprile 2012 al n. 0001484414 (attestato di registrazione e visura tratta dal sito web dell’UIBM - docc. n. 12 e 12 bis di citazione);

d) “america graffiti sea food”, depositato in data 7 settembre 2011 e registrato in data 12 aprile 2012 al n. 0001484384 (attestato di registrazione e visura tratta dal sito web dell’UIBM - docc. n. 13 e 13 bis di citazione).

Detti marchi sono nell’ordine di seguito riprodotti:



██████ è altresì titolare dei modelli comunitari n. 002106260-001 e n. 002018358-001, entrambi con il titolo “riorganizzazione di negozi”.

SULLA NULLITÀ DEI MARCHI E MODELLI DI ████████

Parte convenuta ha proposto **domanda riconvenzionale di nullità dei marchi attorei** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, co. 3, e 25, lett. c), CPI in relazione all’ art. 14, co. 1, lett. b), CPI, in quanto coincidenti col titolo dell’omonimo film americano del 1973 “American Graffiti”.

L’attrice dal canto proprio, ha in sostanza invocato l’art. 122, co. 2, CPI che riconosce la legittimazione alla proposizione della domanda di nullità a chi sia “titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto” solo in III memoria *ex art. 183 c.p.c.*.



Orbene, solo la carenza della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, attenendo al merito della causa, a differenza di quella concernente la "*legitimatio ad causam*", non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 15759 del 10/07/2014*).

Pertanto, data la rilevabilità d'ufficio della carenza di legittimazione attiva il Collegio reputa non proponibile la domanda riconvenzionale di nullità dei marchi attorei da parte della convenuta, in quanto la stessa non è titolare (circostanza pacifica) di diritti anteriori, né risulta essere avente causa del medesimo titolare.

La domanda di registrazione dei marchi di ██████████ risulta infatti depositata solo in data 20.02.2012 (doc. 10 di parte convenuta).

Ne deriva che i marchi di cui è titolare l'attrice, in quanto registrati, devono presumersi validi.

██████████ ha inoltre proposto **domanda riconvenzionale di nullità dei modelli comunitari n. 002106260-001 registrato in data 20.09.2002 e n. 002018358-001, entrambi titolati "riorganizzazione di negozi"**, in violazione degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento CE n. 6/2002.

Si osserva in diritto che ai sensi del Regolamento sui Disegni e Modelli Comunitari n. 6/2002 (di seguito RDMC) è meritevole di tutela il modello connotato da novità e da carattere individualizzante per l'aspetto del prodotto o di una sua parte quale risultante in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

In particolare:

- 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 del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (art. 5 co. 1 lett b)
- un disegno o modello comunitario **registrato** presenta un **carattere individuale** se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (art. 6 co. 1 lett. b);



- ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo esposto, usato in commercio ovvero, altrimenti, reso pubblico anteriormente, per quel che ci interessa, alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (art. 7 co. 1).

Ciò posto, **quanto alla prima violazione di cui all'art. 25 co. 1 lett. b) Reg. CEE n. 6/2002**, ai sensi di tale norma il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'art. 3, lett. a).

Tale nullità può essere rilevata da chiunque vi abbia interesse, posto che le limitazioni alla proposizione della domanda di nullità stabilite dall'art. 83, Reg n. 6/2002 sono riferite soltanto ai casi di cui all'art. 25, par. 2, 3, 4 e 5 che richiamano le sole ipotesi di nullità di cui alle lettere da c) a g).

Ritenuta, dunque, ammissibile la domanda in esame, il Collegio, nel merito, osserva che l'art. 3, Reg. n. 6/2002 definisce come "disegno o modello", l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Il prodotto a cui si fa riferimento può essere semplice o complesso dovendo intendersi per prodotto complesso, ai sensi della lettera c) dell'art. 3 sopra citato, un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Appare evidente come il *format* di cui parte attrice invoca tutela, ovvero l'insieme dei mobili e degli oggetti di arredamento, i menu, le denominazioni di alcune specialità per la clientela, tutti evocativi degli anni '50 e '60 e del sogno americano, non possa essere qualificato neppure come prodotto complesso, bensì come un insieme di prodotti, il quale tuttavia è suscettibile di registrazione, essendo prevista nella Classificazione internazionale di Locarno la classe 6 relativa proprio all'arredamento e comprensiva delle relative sottoclassi.

Del resto al pari di una universalità di mobili, esso può ricevere tutela non solo quanto ai singoli beni che lo compongono ma anche come insieme.

Del resto lo "*shop layout*" è stato ritenuto oggetto di tutela anche come marchio dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10 luglio 2014, caso C-421/13 e lo stesso *format* – tale da intendersi una struttura programmatica seriale di base, caratterizzata da elementi qualificanti, sequenziali e tematici, esplicitativa della ripetibilità di una idea e connotata quindi, da un minimo grado di elaborazione creativa ovvero da un layout coerente e riconoscibile che si estrinsechi in un prodotto



concreto qual è una linea di arredamento - può costituire sia opera dell'ingegno che modello di *industrial design*.

Quanto al secondo profilo di nullità di cui all'art. 25 lett. b) Reg. CEE n. 6/2002, sollevato sempre con riguardo ai particolari allestimenti per difetto dei caratteri di "novità" e di "carattere individuale" previsti dall'art. 4 del citato Regolamento quali presupposti necessari per la registrazione di un valido modello comunitario, si concorda con quanto affermato dal Tribunale di Bologna, secondo cui "*gli elementi diretti ad evocare un periodo storico, (e quindi a richiamare elementi impressi nella memoria collettiva come propri di una tipologia o di una epoca) per definizione non hanno capacità distintiva o di novità*" (Ordinanza del 23 luglio 2013).

Infatti, il tipico stile americano anni '50 è patrimonio comune a cui si sono ispirate non solo diverse imprese di ristorazione - arredando i propri locali, caratterizzati da pavimentazione a scacchi bianchi e neri, con mobili e accessori rievocativi, nei minimi particolari, del medesimo - ma anche imprese di produzione dei mobili rievocative del design in voga in quel periodo, caratterizzato da divanetti e sgabelli in pelle dalla struttura bombata e dai colori vivaci, dalle particolari sedie e dai jukebox.

L'*American Style* anni '50 - noto anche per i richiami fatti dalla famosa serie televisiva "*Happy Days*" e dal celeberrimo musical *Grease* - si connota, infatti, per il rock 'n' roll, i blue jeans, le t-shirt e le pin up, nonché per le ambientazioni *vintage* dei bar e fast food, come rievocati in detti prodotti televisivi e cinematografici.

Ciò che parte attrice riconduce ad un preteso *format* proprio, altro non è che uno stile che è patrimonio comune.

Sotto tale profilo, dunque, i modelli comunitari n. 002106260-001 e n. 002018358-001, entrambi con il titolo "*riorganizzazione di negozi*", risultano nulli.

Parte convenuta ha eccepito anche un **ulteriore motivo di nullità di cui all'art. 25 lett. b) Reg. CEE n. 6/2002 in relazione agli artt. 5 e 7 Reg. cit.** con riguardo al modello n. 002106260-001 (cfr. doc. 15 parte attrice fondandolo sull'assunto che tra la data della divulgazione del predetto modello, per il tramite della ██████████, e quella della successiva registrazione, avvenuto in data 20.09.2012, sia trascorso più di uno anno (il c.d. "anno di grazia" ex art. 7 Reg.), con conseguente mancanza di "novità" della successiva registrazione.

L'art. 25 RDMC enuncia le ipotesi di nullità di un modello comunitario restringendo la legittimazione all'azione solo nei casi di cui alle lettere c), d), e) e f).



Per contro, nell'ipotesi di cui al co. 1 lett. b) che è quella che ci occupa, ovvero se il disegno o modello non possieda i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9, nessuna restrizione alla legittimazione all'azione di nullità è prevista.

Riconosciuta la legittimazione della convenuta alla proposizione della eccezione di nullità in esame, si osserva in diritto che ai sensi dell'art. 7 co. 2 RDMC, non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico, dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

Orbene, prima dei 12 mesi (c.d. "periodo di grazia" di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) antecedenti il 20.09.2012, data di deposito della domanda di registrazione del modello nr. 002106260-0001/0007 (cfr. doc. 15 parte ricorrente) detto modello era stato divulgato al pubblico essendo stato stipulato, in data 14.06.2011, un contratto di franchising tra [REDACTED] e la [REDACTED] (cfr. doc. 4 parte attrice), nonché altri due contratti di franchising: quello, antecedente, del 03.06.2011 (cfr. doc. 6 parte attrice) con la [REDACTED] e quello del 14.07.2011 (cfr. doc. 3 parte attrice) con [REDACTED].

Tale problema non si pone rispetto al modello 002018358-001, in quanto registrato il 30.03.2012.

Pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, i modelli comunitari n. 002106260-001 e n. 002018358-001, entrambi con il titolo "riorganizzazione di negozi", vanno dichiarati nulli.

SUGLI ILLECITI CONCORRENZIALI

L'IMITAZIONE SERVILE

Segni distintivi

Le somiglianze tra i segni distintivi, l'arredamento dei locali, i menu e le portate di [REDACTED] e di quelli di [REDACTED] non dà luogo ad alcuna imitazione servile confusoria, posto che, ciò che è impresso nella mente dell'utente del servizio di ristorazione reso da entrambe le predette società, è solo e soltanto lo stile americano peculiare e chiaramente riconoscibile degli anni '50, il quale non può essere monopolio di una singola impresa che, pertanto, non può sfruttarlo in via esclusiva a livello commerciale.

In primo luogo, reputa il Collegio che i marchi di titolarità della convenuta siano differenti da quelli di [REDACTED] e che l'esistenza di alcune modeste similitudini non sia dovuta alla pretesa imitazione servile, da



parte della convenuta dei segni attorei, quanto piuttosto alla comune rievocazione dell'*American Style* anni '50.

In particolare, i marchi attorei sono marchi complessi denominativi e figurativi che richiamano l'omonimo film di George Lucas del 1973 (se non fosse per la mancanza della "n" finale nella parola america), ma che, come si evince dal semplice loro raffronto con i segni di titolarità delle convenuta, sono dotati di caratteristiche seppure non innovative tali da escludere un pericolo astratto e concreto di confusione.

Di seguito sono riprodotti a confronto i segni distintivi delle parti:

PARTE ATTRICE



PARTE CONVENUTA



Seppure entrambi i segni siano ispirati all'*American Style* degli anni '50, le differenze tra i medesimi sono evidenti, sia per quel che concerne la parte denominativa ("~~Country Cafe~~") con ulteriori aggiunte verbali prive di carattere distintivo, da un lato e "~~1950 American Diner~~", dall'altro) sia per quanto concerne la parte figurativa (caratterizzata nel primo caso, da strisce in tinta unita ed a scacchi bianchi e neri che si dipartono dai lati di un cerchio con un disegno interno che evoca i cerchi delle automobili e da una ragazza col vassoio, nel secondo caso).

Arredi, allestimenti e concepts



Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo agli arredi allestimenti e *concepts* utilizzati dalle parti in causa, nei rispettivi esercizi commerciali di ristorazione, richiamandosi altresì quanto sopra esposto a proposito della nullità dei modelli di parte attrice, posto che i criteri per decidere sulla validità di un modello sono gli stessi che devono essere utilizzati per decidere sulla contraffazione.

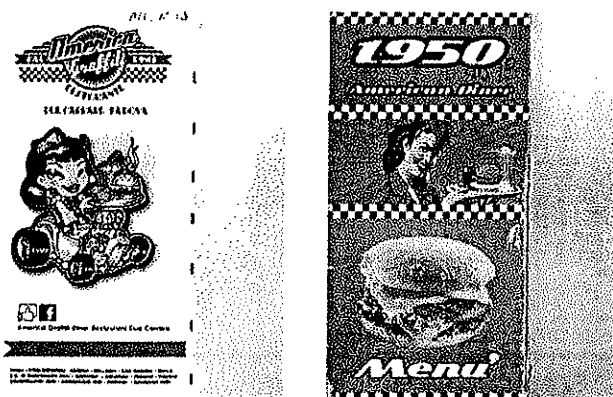
Entrambi, infatti, ricalcano il tipico *american dinner* caratterizzato da insegne esterne al filo di neon ed all'interno, da colori interni dominanti rosso e nero, dal pavimento a scacchiera in bianco e nero, (tema richiamato anche nei marchi dell'attrice) da sgabelli e divanetti bombati, tali da rievocare l'atmosfera degli originali locali.

Si legge, altresì, nel menzionato provvedimento del Tribunale di Bologna *"di fatto, i colori e le poltrone all'interno del locale fanno riferimento proprio ai colori usati e alle forme diffuse in quell'epoca. Si tratta di un ambiente anni 50/60 la cui tendenza principale era quella di uniformare ed omologare le scelte dei consumatori a ciò indirizzati dalle nuove tecniche pubblicitarie. Tale tematica viene utilizzata in tutta l'Europa con le stesse particolarità e con gli stessi arredamenti tipici del "sogno americano"*.

Gli elementi diretti ad evocare un periodo storico (e, quindi, a richiamare elementi impressi nella memoria collettiva come propri dello stile di una data epoca) non hanno, dunque, per definizione capacità distintiva o di novità di talché non si pone, come nella fattispecie, questione di imitazione servile di uno o più prodotti rispetto ad altri, aventi dette medesime caratteristiche.

I layout del menu e della denominazione dei piatti tipici

I menù a confronto sono i seguenti:



Anche se richiamano simili tematiche di patrimonio comune, i suddetti menù per le considerazioni sopra svolte non determinano alcun illecito concorrenziale.



Quanto ai piatti tipici, è vero che i tre piatti a cui parte attrice fa riferimento (“*Patate alla texana*”, “*Gold chicken*” e “*Gran grilled mix*”) sono presenti anche nel menù di ██████, ma è altresì vero che tale doglianza risulta del tutto priva di pregio per le seguenti ragioni:

- con riguardo alle “*Patate alla texana*”, occorre rilevare che si tratta di pietanza comunemente conosciuta con tale denominazione, in quanto notoriamente considerato un piatto tipico della cucina americana, di cui sono facilmente reperibili ricette che consentono a chiunque di prepararlo, di talché non può essere considerato un piatto “assolutamente originale perché ‘inventato’ dalle attrici”.
- con riguardo agli altri due piatti, occorre rilevare, invece, che si tratta di pietanze le quali, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, non si connotano per una “specifica preparazione”, ma piuttosto risultano essere piatti comuni, neppure annoverabili tra quelli più tipicamente appartenenti alla tradizione culinaria americana. Trattasi, infatti, nello specifico, del c.d. *Gold/Golden chicken* ossia, in un caso – nel menù di ██████ (cfr. doc. 18 fascicolo di parte attrice) - di un petto di pollo e, nell’altro - nel menù di ██████ (cfr. doc. 46 fascicolo di parte attrice) - di una tagliata di pollo con verdure grigliate e del c.d. *Gran grilled mix*, in entrambi i casi consistente in un misto di carne cotta alla griglia. Peraltro, con riguardo a quest’ultima pietanza risulta evidente che il nome, lungi dall’essere una “denominazione di pura fantasia ed ideata *ex novo* da ██████ come asserito da parte attrice, altro non è che la mera descrizione in inglese del piatto volta a proporre in chiave “*american style*” una pietanza che altrimenti non sarebbe direttamente riconducibile alla cucina americana, in quanto indifferentemente presente in diverse tradizioni culinarie.

Le somiglianze tra i segni i concepts, i layout dei menu ed i nomi dei piatti tipici non sono, dunque, ascrivibili alla imitazione, da parte della convenuta, di novità introdotte dalla ricorrente, essendo piuttosto, dovute al fatto che entrambe le parti, nell’esercizio delle rispettive attività commerciali, seguono la stessa tematica, rappresentata dall’*American Style* degli anni '50 che comporta comuni rievocazioni.

LA CONCORRENZA PARASSITARIA

Le considerazioni sopra svolte consentono di escludere anche la sussistenza dell’illecito in esame.

SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.

In difetto di prova di temerarietà della lite, la domanda in esame va respinta, ove si consideri altresì che non vi è prova del preteso danno che la convenuta avrebbe patito dalla proposizione delle domande attoree non potendo al riguardo sopperire la liquidazione equitativa del giudice, in difetto di prova del danno in punto *an debeatur*.



SULLE SPESE PROCESSUALI

In relazione alla reciproca soccombenza seppure di diverso grado si ritiene di compensare le spese di lite per metà tra le parti, dovendo la residua parte seguire la soccombenza nella misura liquidata come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in relazione all'effettivo valore della controversia ed alla attività espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] e da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- 1) respinge le domande di [REDACTED] e di [REDACTED];
- 2) respinge la domanda riconvenzionale di nullità dei marchi di titolarità dell'attrice [REDACTED]

- “*america graffiti*”, depositato in data 8 ottobre 2010 e registrato in data 28 febbraio 2011 al n. 0001426903;

- “*america graffiti country diner*”, depositato in data 8 ottobre 2010 e registrato in data 28 febbraio 2011 al n. 0001426369;

- “*america graffiti on the road*”, depositato in data 17 ottobre 2011 e registrato in data 12 aprile 2012 al n. 0001484414;

- “*america graffiti sea food*”, depositato in data 7 settembre 2011 e registrato in data 12 aprile 2012 al n. 0001484384;

3) dichiara – in accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale - la nullità dei modelli comunitari n. 002106260-001 e n. 002018358-001, entrambi con il titolo “*riorganizzazione di negozi*” di titolarità dell'attrice [REDACTED];

4) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.;

5) dichiara le spese di lite compensate per metà tra le parti e condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta della residua parte liquidata in € 4.566,25, per compenso al difensore oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.

Così deciso in Firenze, 23.02.2016

Il Giudice Relatore

dott. Anna Primavera

Il Presidente
dott. Leonardo Scionti

pagina 13 di 13

