

**TRIBUNALE DI CATANZARO****- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -**

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Alessia Dattilo | presidente |
| 2) dott.ssa Alessandra Petrolo | giudice relatore |
| 3) dott.ssa Rinaldi | giudice relatore |

letti gli atti ed esaminati i documenti;

riunito nella camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 14.12.2023, ha emesso la seguente

ordinanza

nel procedimento iscritto nel R.G. al n. 3302/2023, avente ad oggetto:

reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 27.7.2023, del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, con cui è stata rigettata la domanda di parte ricorrente di inibitoria dell'utilizzo del marchio figurativo-denominativo "deGusto", nell'ambito della procedura cautelare iscritta al n. 1489/2023 R.G.A.C., proposto da:

FIERE DI S.p.A. (partita iva in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente d

n forza di procura a margine del reclamo;

- reclamante -

E

EVENTI DI (c.f. in persona della titolare elettivamente domiciliata in che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione

- resistente -

Osserva e rileva

1. Con ricorso *ex artt. 129, 130, 131, 132* Decr. Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della Proprietà Industriale e 700 cod. proc. civ., depositato in data 4 aprile 2023, Fiere di





S.p.A. ha adito l'intestato Tribunale, Sezione Specializzata Imprese, al fine di sentire accogliere, nei confronti di Eventi di in persona del legale rappresentante p.t., le seguenti conclusioni: “*inibire a EVENTI DI in persona del legale rappresentante pro-tempore l'uso del marchio di cui in narrativa in violazione dei diritti di marchio di FIERE DI S.p.A. di cui in atti; 2) fissare una somma che EVENTI DI dovrà pagare a titolo di penale per ogni violazione e/o inosservanza successiva all'emanazione del provvedimento che accolga la domanda della ricorrente e/o per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso; 3) autorizzare la ricorrente a pubblicare il provvedimento che accolga il presente ricorso su un quotidiano e un giornale di categoria a cura della ricorrente e a spese della resistente 4) condannare la resistente alla rifusione di spese e compenso professionale della presente procedura.*

Salvo ogni diritto e con ogni riserva”.

A fondamento della svolta domanda cautelare, la società ricorrente, premesso di essere titolare, fra gli altri, di un notissimo marchio figurativo oggetto di registrazione nazionale dal 1985, internazionale, e comunitaria dal 1999 e di sue varianti difensive per varie classi merceologiche (classi 16, 18, 25, 28, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 43), ha rappresentato: di organizzare, già da decenni, una delle più importanti manifestazioni fieristiche professionali - da sempre denominata “Cibus” -, rivolta agli operatori sia del mondo distributivo che della ristorazione, presentando il meglio della produzione alimentare *Made in Italy* notissima in Italia e conosciuta in tutto il mondo; di avere partecipato con il suo padiglione CIBUSèITALIA anche a EXPO 2015; che il proprio marchio figurativo, è un segno distintivo rinomato che Fiere di cura ed usa per le sue attività con particolare riferimento a quelle connesse con il settore alimentare, consistente “*in un cerchio all'interno del quale sono posti quattro tratti paralleli tra di loro ed in diagonale che partono dal bordo del cerchio nella parte alta, a destra, dirigendosi verso la parte centrale del cerchio, l'immagine grafica configura in modo stilizzato un piatto con estremità di una forchetta*” (cfr. certificato UIBM all. sub doc. 2.1); che la resistente Eventi di svolge l'attività di organizzazione di eventi e fiere (classe merceologica 41: educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali) e, in particolare, organizza un evento fieristico nel settore alimentare denominato “SALONE DEL GUSTO





DEI SAPORI E DEGLI ALIMENTI” che pubblicizza utilizzando un marchio figurativo che riproduce sostanzialmente il marchio figurativo di FIERE DI S.p.A.; ponendosi, pertanto, in conflitto ed in agganciamento parassitario.

Sulla base di tanto, la ricorrente si è, quindi, rivolta all’instato Tribunale, deducendo l’illiceità del comportamento della Eventi di per violazione/contraffazione di marchio ai sensi dell’art. 20 c.p.i., e concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 c.c., in particolare nn. 1 e 3 e ha concluso come sopra riportato.

Si è costituita in giudizio titolare dell’impresa individuale Eventi”, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza di tutte le avverse contestazioni.

In particolare, ha dedotto di essere un’impresa individuale che dal 2013 opera nel settore dell’organizzazione di eventi fieristici nell’ambito del territorio della Provincia di e di avere ideato ed organizzato, nel 2021, la fiera espositiva annuale denominata deGusto, manifestazione rivolta agli operatori locali del settore Eno-Agro-Alimentare, che si svolge in provincia di nel mese di ottobre/novembre. Ha quindi rappresentato di aver ideato, al fine di raffigurare con un marchio l’evento deGusto, un segno rappresentato dall’immagine stilizzata di un forchettone, che vuole evocare il forchettone da cucina con il quale il cuoco “degusta” le pietanze e che, vista la diffida inoltrata dalla ricorrente, nonostante non condividesse le similitudini da quest’ultima riscontrate, si era adoperata ad apportare modifiche al suo segno, al fine di accentuare la distinzione tra i marchi e dimostrare la legittimità della sua condotta. Al riguardo ha, infatti, rappresentato che il marchio della ricorrente è un marchio debole, in quanto dotato di un limitatissimo grado di capacità distintiva e che il segno ideato dalla Eventi rappresenta chiaramente un forchettone da cucina sporco di salsa, che, unito alla parola deGusto, nel suo insieme differisce completamente dal marchio della ricorrente.

La resistente ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le istanze cautelari proposte e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

Il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di inibitoria per carenza del requisito del *fumus boni iuris*.





La società reclamante ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza valorizzando la somiglianza fra i marchi e, riprendendo gli argomenti proposti col ricorso, ha chiesto l'accoglimento dell'inibitoria.

Si è costituita in giudizio _____ titolare dell'impresa individuale
Eventi,

che, difendendo la correttezza del provvedimento adottato in suo favore, ha supportato le proprie ragioni.

2. Così delineati i fatti di causa, giova in questa sede evidenziare che oggetto del contendere è l'asserita contraffazione del marchio registrato da Fiere di _____ nonché i presunti atti di concorrenza sleale posti in essere dalla _____ Eventi di _____ in danno dell'odierna reclamante.

Fatte queste premesse, il collegio ritiene che allo stato non possa ravvisarsi il *fumus* evocato da Fiere di _____ in punto di contraffazione, confondibilità dei segni e concorrenza sleale, per le argomentazioni che ci si appresta ad esporre.

Deve, innanzitutto, reputarsi provata, da parte del ricorrente, la notorietà del marchio figurativo per cui è causa, come affermato anche dal giudice di prime cure. La società ricorrente, d'altronde, sul punto ha prodotto copiosa documentazione, che attesta essenzialmente l'interesse della stampa per il marchio suddetto nonché l'uso significativo del marchio di parte reclamante su alcuni dei principali canali di comunicazione italiani. Inoltre, a rafforzare la rinomanza del marchio nel settore della produzione agroalimentare si colloca la partecipazione di Fiere di _____ con il padiglione CIBUSèITALIA all'evento Expo 2015 (cfr. docc. nn. 6 e7 fascicolo di primo grado).

Ciò posto, si osserva che, dal punto di vista metodologico, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di tutela del marchio, l'esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o simili deve essere condotto non già mediante l'analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, con un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 39764 del 13/12/2021).

Passando quindi al confronto tra i segni in esame, va certamente escluso che il marchio utilizzato dalla resistente possa qualificarsi come identico al marchio tutelato da parte ricorrente; il concetto di identità è, come noto, oggetto di interpretazione restrittiva, e





implica che il segno ritenuto in contraffazione riproduca, senza modifiche o aggiunte, tutti gli elementi del segno contraffatto, ovvero lo riproduca con differenze insignificanti e minimali (Tribunale ordinario di Venezia, ordinanza del 10.11.2023).

Ciò posto, ritiene il collegio di dover escludere, altresì, che i due marchi, valutati nel loro insieme, possano ritenersi simili, conformemente a quanto affermato dal giudice di prime cure.

In particolare, al fine di verificare se effettivamente sussistono le riscontrate differenze, ad avviso del collegio, occorre preliminarmente indagare se il marchio di cui la società ricorrente è titolare possa essere qualificato come “forte” oppure come “debole”, ciò in quanto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in relazione al marchio forte *“vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”*, mentre *“per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte”* (Cass. 13170/2016 e Id. 1267/2016; nello stesso senso, Id. 9769/2018; sull’applicazione di tali criteri, Trib. Torino 5204/2019).

Come è noto, è da considerarsi debole il marchio che si caratterizza per la mera attitudine descrittiva del prodotto o del servizio che contraddistingue, delle sue qualità e delle sue caratteristiche, mentre è forte, il marchio il cui valore semantico (o la veste grafico-figurativa) nulla ha a che vedere con i prodotti o i servizi contraddistinti (o perché si tratta di parole o simboli di pura fantasia o perché il significato proprio degli stessi non presenta alcuna attinenza al prodotto) e che presenta quindi una marcata valenza distintiva.

Orbene, nel caso in esame il marchio anteriore rinomato è costituito dall’elemento denominativo “CIBUS” e dall’immagine raffigurante un cerchio di colore rosso, all’interno della quale sono presenti quattro strisce parallele di colore bianco, poste in diagonale, che partono dal bordo in alto a destra del cerchio e si estendono fino a quasi il centro dell’area. *“L’immagine grafica configura in modo stilizzato un piatto con estremità di una forchetta”* (v. ricorso introduttivo giudizio di primo grado p. 4).

L’immagine grafica è poi affiancata dalla parola “CIBUS” in stampatello maiuscolo di colore nero.





In applicazione di questi principi, ritiene innanzitutto il collegio che il marchio di cui la società ricorrente è titolare, non può essere qualificato come marchio forte.

Ed invero, non v'è dubbio che la parola "cibus" vale ad indicare proprio il servizio che il marchio contraddistingue (attività connesse al settore alimentare). Così come l'immagine grafica che, come chiarito dalla stessa ricorrente, rappresenta un piatto stilizzato con una forchetta poggiata.

Ciò posto, venendo, dunque, al confronto tra i due marchi complessi (figurativi e denominativi), si osserva, anzitutto, che sotto il profilo visivo i marchi delle parti in causa sono simili presentando gli stessi colori (il rosso per la figura e il nero per l'elemento denominativo) e l'elemento figurativo della forchetta.

Tuttavia, come già osservato dal giudice di prime cure, mentre per il marchio contestato la forchetta costituisce elemento dominante, così non è per il marchio di parte reclamante in cui si aggiunge all'elemento figurativo rappresentato dal piatto.

E pertanto, pur potendosi ravvisare somiglianze tra i rispettivi segni, sotto il profilo grafico, va osservato che dette analogie non investono la portata evocativa complessiva dei rispettivi segni, attenendo più che altro ai colori utilizzati e alla forma tendenzialmente circolare del disegno.

Più significative, invece, risultano le divergenze tra i segni. Ad una valutazione globale, infatti, ipoteticamente condotta dal consumatore medio sulla scorta della percezione visiva: a) le figure rappresentate sono tra loro eterogenee, raffigurando la prima un piatto stilizzato con una forchetta poggiata e il secondo un forchettone - il cerchio non è perfetto ma vi è alla base un prolungamento volto a raffigurare il manico di un forchettone - sporco di macchie di pomodoro, che attribuisce al segno in contestazione una propria ed autonoma distintività; b) l'elemento verbale del marchio anteriore è costituito dalla parola "CIBUS", scritto in stampatello maiuscolo, che non ha nulla a che vedere con l'elemento verbale del marchio contestato, costituito dalla parola "deGusto", scritta in stampatello minuscolo con la G di "gusto" maiuscola.

Anche sotto il profilo semantico e fonetico i marchi delle parti in causa sono differenti.

Ed invero, come correttamente rappresentato nell'ordinanza reclamata, l'elemento verbale "deGusto" veicola un concetto differente rispetto a quello evocato dal segno distintivo utilizzato da parte reclamante: il primo, infatti, consiste nella prima persona singolare





indicativo presente del verbo degustare – io degusto - e significa, appunto, assaggiare, assaporare; il secondo è un termine latino la cui traduzione italiana è “cibo”. Inoltre, dal punto di vista fonetico, tra i segni non vi è alcuna coincidenza neanche nella pronuncia.

Ciò premesso, ritiene il collegio che la valutazione comparativa dei due segni distintivi in esame, non consente di ravvisare nemmeno quello stato di somiglianza tra marchi a causa del quale il pubblico interessato potrebbe mettere in relazione il segno posteriore con il marchio di parte reclamante e, quindi, *“attrarre i destinatari con comportamento parassitario in prossimità dell’evento organizzato”* (v. reclamo p. 10).

Ed invero, si osserva al riguardo che il normale grado di percezione delle persone alle quali il servizio o il prodotto è destinato deve essere parametrato allo specifico settore merceologico in cui le imprese operano: nel caso di specie, i servizi prestati dalle parti consistono nell’organizzazione di attività fieristica nel settore agroalimentare. In particolare, come rappresentato dalla stessa parte ricorrente, Fiere di [redacted] organizza da decenni *“una delle più importanti manifestazioni fieristiche professionali rivolte agli operatori sia del mondo distributivo che della ristorazione presentando il meglio della produzione alimentare Made in Italy notissima in Italia e conosciuta in tutto il mondo”* (v. ricorso cautelare p. 2). Dal rilievo appena esplicitato discende che, per il caso di specie, il consumatore medio di riferimento è un consumatore qualificato, la cui diligenza e avvedutezza sono tali da ritenere che non si presenti in concreto un rischio di confusione o di associazione tra i rispettivi segni.

Conclusivamente, alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, deve essere confermata l’ordinanza di rigetto di prime cure della domanda cautelare.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 10 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di media complessità (e, così, individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), con la diminuzione del cinquanta per cento del compenso previsto per la sola fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto che l’istruttoria si è limitata all’acquisizione di prove precostituite.





Deve darsi atto che, per effetto della pronuncia di rigetto del reclamo, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- condanna Fiere di S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore di parte reclamata, delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 4.221,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
- dà atto che la reclamante è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 dicembre 2023.

Il giudice estensore

Il presidente

dott.ssa Alessandra Petrolo
dott.ssa Alessia Dattilo

