

OGGETTO: marchio.

CONCLUSIONI

Attrice:

“CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia fissare l'udienza in cui la causa sopra indicata dovrà proseguire, con fissazione altresì del termine entro il quale codesta parte istante dovrà notificare il presente ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza a controparte, affinché siano accolte le seguenti conclusioni:

- ordinare, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione, a [REDACTED] quale titolare della ditta [REDACTED], di modificare completamente la denominazione della propria ditta e del proprio mezzo, cessare completamente l'uso della denominazione e del segno patatruck anche a livello di social network e pubblicità, usando a partire dalla data della pronuncia della sentenza una denominazione ed un segno che non abbia alcuna analogia né assonanza con quella utilizzata e registrata precedentemente dalla sig.ra [REDACTED] titolare della ditta [REDACTED] e del marchio pata-trac.

- condannare la ditta [REDACTED] di [REDACTED] a risarcire il danno provocato all'attrice, per i motivi esposti in narrativa, che si quantifica nella somma di euro 10.000,00 ovvero diversa somma che per l'indicato titolo sarà determinata in corso di causa oppure ritenuta equa e di giustizia”.

Convenuto:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda per mancanza di avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di compensi e spese”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 2.5.2020 [REDACTED] quale titolare e legale rappresentante di [REDACTED], ha riassunto



dinanzi a questo Tribunale delle Imprese la causa originariamente introdotta con atto di citazione presso il Tribunale di Pistoia –che ha poi dichiarato la propria incompetenza– avente ad oggetto la contraffazione di marchi.

In particolare l'odierna ricorrente ha riferito di utilizzare per la propria attività un mezzo denominato pata-trac e di aver registrato il relativo marchio in data 24.2.2016; di aver riscontrato che il convenuto in data 9.4.2018 ha avviato la propria attività denominando la ditta Patatruck ed il mezzo utilizzato patatruck; che le parti svolgono la medesima attività e partecipano agli stessi eventi con rischio evidente di confusione per gli organizzatori e per i consumatori attesa la medesima denominazione che è oggetto della stessa pronuncia e assonanza; che nonostante la diffida all'utilizzo di detta denominazione la controparte nulla ha modificato.

██████████ ha quindi affermato che l'utilizzo della denominazione della controparte viola il diritto di esclusiva attribuito all'attrice dalla registrazione del marchio e che costituisce fonte di danno attesa l'impossibilità di iscriversi ad eventi ove risulta già iscritto il convenuto o la necessità di partecipare usando un altro mezzo anziché quello denominato pata-trac.

Per queste ragioni ha chiesto di ordinare al convenuto di modificare la propria denominazione sociale e quella apposta sul proprio mezzo con condanna al risarcimento dei danni quantificato in € 10.000,00, poi aumentato ad € 15.000,00 in sede di prima memoria.

Costituendosi in giudizio il convenuto ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione; nel merito ha contestato la domanda evidenziando che non sussiste nessuna confondibilità tra i segni utilizzati dalle parti dal momento che oggetto del giudizio è un marchio complesso risultante dalla composizione di un elemento denominativo ed uno fonetico laddove il primo è difforme ed il secondo non ha autonomia rispetto al servizio; ha aggiunto che il marchio dell'attrice non è diffuso, che manca la prova dell'identità di attività e di ambito territoriale di operatività, oltre che quella del danno.



La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 7.2.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

*** *** ***

L'eccezione preliminare di improcedibilità è infondata: in materia di marchi non è prevista la mediazione obbligatoria. Peraltro si osserva che l'attrice ha inviato al convenuto l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma lo stesso non ha aderito.

Sempre in via preliminare occorre confermare la valutazione del GI in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti.

Le prove per testi chieste dall'attrice sono, infatti, inammissibili, vuoi perché in parte i capitoli sono superflui alla luce delle prove documentali e delle allegazioni delle parti, vuoi perché in gran parte sono riferiti a circostanze nuove non tempestivamente introdotte in giudizio ovvero a fatti solo genericamente descritti.

I capitoli per testi formulati dal convenuto sono inammissibili in quanto in gran parte riferiti a fatti non tempestivamente allegati, in parte pacifici ed in parte generici o valutativi.

Quanto al merito, la domanda deve essere accolta.

Gli elementi acquisiti al giudizio consentono di ritenere sussistente la violazione da parte del convenuto dell'art. 22 C.P.I. secondo cui *“è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*.



Difatti, l'attrice risulta aver depositato in data 24.2.2016 domanda di registrazione del marchio '██████████' (cfr. doc. 1) con riferimento a servizi di ristorazione e attività ambulante.

Il convenuto risulta aver avviato la propria attività in data successiva – 9.4.2018 come emerge dalla visura prodotta dall'attrice *sub* doc. 2– con denominazione della ditta come '██████████' e con attività indicata “ristorazione ambulante (furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo)”.

Premesso ciò, il giudizio di contraffazione del marchio va svolto in via globale e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici.

Nel caso di specie è evidente che sebbene il segno distintivo utilizzato dal convenuto come denominazione sociale e per contraddistinguere i propri automezzi sia scritto in modo differente - ██████████ invece di ██████████ ha tuttavia una identica pronuncia ed ha concettualmente lo stesso significato di identificare un “truck”, un automezzo, che vende patatine e similari cibi di street food.

Il convenuto, infatti, non ha contestato di svolgere la propria attività nel settore dello street food; peraltro ciò è dimostrato anche dalle fotografie prodotte dall'attrice (docc. 3 e 7); neppure è contestato che le parti partecipino ad eventi in tutto il territorio nazionale, sicché può ritenersi sussistente anche una identità dell'ambito territoriale di operatività delle parti.

Nessuna rilevanza ha poi la circostanza, sostenuta dal convenuto, che per l'attrice si tratti di marchio e che per il convenuto si tratti della ragione sociale.

È evidente in conclusione che l'identità fonetica dei segni, il medesimo ambito di attività e la stessa estensione territoriale di quest'ultima inducono a ritenere come illegittimo l'uso del segno distintivo da parte del convenuto stante il rischio di confusione che si può ingenerare nel pubblico.



Ciò posto l'attrice ha domandato di ordinare al convenuto la modifica della denominazione sociale della ditta e del mezzo e tanto deve essere oggetto della presente pronuncia.

Parte attrice ha, poi, chiesto la condanna del convenuto alla liquidazione del danno.

Tale richiesta, tuttavia, non può essere accolta.

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte come *“la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio economico, di cui la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, per cui se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito nonostante l'affermazione generica e astratta di un virtuale diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi, dovendo anche in tale caso procedersi in applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio e secondo cui attore non probante reus absolutur”* (ex multis Cass. Civ., sez. III, 05.04.2003, n. 5375).

Nel caso di specie, nonostante la prova dell'avvenuta contraffazione, il danno, che non può essere ritenuto sussistente *in re ipsa* (cfr. Cass., sez. I, 18.12.2003, n. 19430) e di cui non è stata data la prova puntuale, non può essere liquidato in via equitativa atteso che parte attrice non ha fornito alcun principio di prova della sua sussistenza essendosi limitata ad allegare generiche difficoltà riscontrate con la partecipazione ad eventi.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 37/18 in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi con riferimento allo scaglione di valore indeterminato e complessità bassa, tenuto conto della nota spese del difensore, del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza e devono essere refuse in misura dimidiata in favore dello Stato in considerazione dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a carico dello Stato.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:



- 1) ordina a [REDACTED] [REDACTED] quale titolare della ditta [REDACTED] [REDACTED] di modificare la denominazione della propria ditta e del proprio mezzo, di cessare l'uso della denominazione e del segno patatruck anche a livello di social network e pubblicità, usando a partire dai 15 giorni successivi alla pronuncia della sentenza una denominazione ed un segno che non abbiano nessuna analogia né assonanza con quella utilizzata e registrata da [REDACTED] [REDACTED]
- 2) rigetta la domanda risarcitoria,
- 3) condanna [REDACTED] [REDACTED] a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate in € 2.300,00, oltre al rimborso forfetario sul compenso, oltre alle spese prenotate a debito e anticipate, oltre all'IVA e al C.P.A..

Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 9.5.2023 su relazione della dott.ssa Laura Maione.

Il giudice estensore

dott.ssa Laura Maione

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani

