

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai Magistrati:

Dott. Gabriella Ratti	PRESIDENTE
Dott. Edoardo Di Capua	GIUDICE
Dott. Silvia Orlando	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13132/16 R.G.

Promossa da:

ROSTER S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, ivi elettivamente domiciliata in via Bligny n.0, presso lo studio degli Avv.ti Giorgio Frus, Marco Frus e Daniela Fraschini che la rappresentano e difendono per procura in atti.

- PARTE ATTRICE -

CONTRO

L'ARANCIOOTTO S.N.C. DI HARALAMBI DIDINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino via Lera n.24/A.

- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE:

“Nel merito in via principale:

-accertare e dichiarare il compimento da parte della convenuta di atti di concorrenza sleale (e in particolare le condotte volte a creare confusione nel mercato) e la violazione dei diritti di proprietà industriale dell'esponente e in particolare del diritto all'uso esclusivo del marchio registrato di Roster;

-per l'effetto, inibire la prosecuzione e reiterazione di tali condotte illecite alla convenuta qualsiasi uso della denominazione "L'Aranciotto", condannandola a:

(i)-rimuovere la predetta denominazione dalla propria ragione sociale;

(ii)-cessarne l'uso nell'insegna, nel sito Internet, sui propri volantini pubblicitari e sui propri mezzi e in ogni altra forma;

-condannare la convenuta, ai sensi degli artt. 124, co.2, D.Lgs. 30/2005 e 614 bis c.p.c., a versare una somma di denaro quantificata in Euro 500,00 o in quella ritenuta di giustizia, per ogni futura violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nel conformarsi agli obblighi prescritti dalla sentenza;

-ordinare, ai sensi dell'art. 126, D.Lgs. 30/2005, la pubblicazione integrale della sentenza che accerta la violazione del diritto di marchio, a spese della soccombente, sul giornale quotidiano "La Stampa" e sul giornale quotidiano "Il Corriere della Sera".

In via subordinata:

-accertare e dichiarare l'inadempimento agli obblighi assunti dalla convenuta con la scrittura privata del 1° luglio 2013;

-e, per l'effetto, condannare la convenuta a darvi esecuzione cessando qualsiasi uso della denominazione "L'Aranciotto", altresì rimuovendo l'insegna del proprio esercizio commerciale, dalla propria ragione sociale e dal sito Internet;

-condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare una somma di denaro quantificata in Euro 500,00 o in quella ritenuta di giustizia, per ogni futura violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nel conformarsi agli obblighi prescritti dalla sentenza.



In ogni caso

con condanna alle spese del presente giudizio per esposti e onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Roster s.r.l. ha evocato in giudizio L'Aranciotto s.n.c. di Haralambi Didina esponendo che: l'attrice appartiene al Gruppo Santa Rita, detentore del marchio "Girarrosti Santa Rita" e gestore di 23 punti vendita che commercializzano prodotti di rosticceria; l'attrice gestisce quattro di tali punti vendita nel territorio torinese; tra i prodotti commercializzati dal Gruppo i più conosciuti e apprezzati dal pubblico sono gli arancini, che vengono individuati, pubblicizzati e venduti con il marchio "Aranciotti"; Roster s.r.l. è titolare del marchio italiano "Aranciotti dei Girarrosti S.Rita", registrato su domanda depositata il 30.11.2001, oggetto di regolare rinnovo nel 2011, per contraddistinguere prodotti delle classi 29, ovvero pollame e cacciagione, e 30, ovvero alimenti a base di riso; nel 2013 l'attrice è venuta a conoscenza del fatto che la convenuta, all'epoca L'Aranciotto s.n.c. di Pontoriero Antonio & C., ha iniziato a operare in Torino via Lera 24/A nel settore della vendita al dettaglio di prodotti di rosticceria, nello stesso contesto merceologico e territoriale dell'attrice; il punto vendita dista 800 metri dal punto vendita dei Girarrosti Santa Rita di via Frejus 92 e 1.400 metri dal punto vendita dei Girarrosti Santa Rita di corso Francia n.303, e svolge servizio a domicilio in tutta la città di Torino; la convenuta ha inserito la denominazione "L'Aranciotto" nella propria ragione sociale e la utilizza quale segno distintivo della propria attività e dei propri prodotti, con una veste grafica molto simile a quella utilizzata dall'attrice; con lettera raccomandata 12.3.2013 Roster s.r.l. ha comunicato alla convenuta di essere titolare del marchio "Aranciotti" e che l'uso della denominazione "L'Aranciotto" determinava un forte rischio di confusorietà per i consumatori e la violazione dei diritti di esclusiva connessi al marchio registrato, chiedendole di cessare immediatamente qualsiasi uso e pubblicità di tale denominazione e di modificare la ragione sociale eliminando la dicitura "L'Aranciotto"; la convenuta ha riconosciuto la bontà delle pretese dell'attrice e con comunicazione 1.7.2013 sottoscritta dall'allora



socio amministratore Pontoriero Antonio, si è impegnata a “cessare immediatamente qualsiasi uso/pubblicità della denominazione L’Aranciotto nella propria attività economica” e “a rimuovere e sostituire l’insegna della propria attività commerciale” entro il 30.9.2013; tali impegni sono rimasti completamente inadempiti; la convenuta continua a far uso del segno distintivo “L’Aranciotto”, tanto che tale denominazione è tutt’oggi presente sull’insegna, sui menù, sui volantini pubblicitari, sui veicoli e sul sito Internet della medesima, il cui indirizzo (www.laranciotto.it) riproduce completamente la denominazione; le richieste scritte di immediata cessazione dei comportamenti illeciti, inviate dall’attrice il 5.8.2015 e il 15.9.2015, sono rimaste senza riscontro; sussiste la violazione da parte della convenuta dei diritti dell’attrice relativi al marchio registrato ai sensi dell’art. 20 lett. b) CPI trattandosi di uso di segno simile da cui può derivare rischio di confusione per il pubblico, considerato che i prodotti individuati sono gli stessi -arancini e prodotti di rosticceria- e l’area territoriale è la stessa; il rischio di confusione è aggravato dal fatto che la convenuta ha adottato per la propria denominazione un carattere grafico molto simile a quello adottato dal Gruppo Girarrosti Santa Rita; la condotta della convenuta integra altresì l’illecito concorrenziale previsto dall’art. 2598 n.1 c.c., a fronte dell’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri; in subordine la condotta costituisce inadempimento degli impegni assunti con scrittura 1.7.2013 quando le parti hanno deciso di transare la controversia insorta.

Ha pertanto formulato le domande sopra riportate.

L’Aranciotto s.n.c. di Haralambi Didina, nonostante la ritualità della notifica dell’atto di citazione, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

II. La domanda dell’attrice di accertamento della violazione dei propri diritti sul marchio registrato è fondata e viene accolta.

Roster s.r.l. appartiene al Gruppo Santa Rita e svolge attività di girarrosto e di preparazione e commercio di prodotti alimentari e cibi da asporto, attraverso punti vendita in Torino e provincia (doc.1).

La stessa è titolare del marchio italiano “Aranciotti dei Girarrosti S.Rita”, marchio verbale registrato dall’UIBM al n.947078 su domanda depositata il 30.11.2001, oggetto di regolare rinnovo nel 2011, per contraddistinguere prodotti delle classi 29, ovvero pollame e cacciagione, e 30, ovvero alimenti a base di riso (doc. 2).

La convenuta, costituita nel 2011, svolge attività commerciale in Torino di preparazione e vendita di prodotti gastronomici, tra cui in particolare pizze e arancini -la stessa si definisce “pizzeria arancineria” nell’insegna e nella pubblicità- (docc. 8 e 11).

L’Aranciotto s.n.c. di Haralambi Didina utilizza il segno “L’Aranciotto” per identificare e contraddistinguere la propria attività di impresa e i servizi e prodotti forniti, nell’insegna, sulla vetrina del negozio, sul bancone all’interno del negozio, nelle scritte pubblicitarie riportate sull’autovettura e sul furgone, sul sito Internet nel pubblicizzare la propria attività e i propri prodotti, oltre ad utilizzare il termine nella ragione sociale e nel nome a dominio del proprio sito Internet www.laranciotto.it (come provato dai documenti prodotti sub 8).

Tale condotta costituisce contraffazione del marchio di cui è titolare l’attrice ai sensi dell’art. 20 lett. b) CPI, che prevede il diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Il segno “L’Aranciotto” è simile al marchio registrato “Aranciotti dei Girarrosti S.Rita”, trattandosi della versione al singolare del termine “Aranciotti”, che costituisce modifica originale e non descrittiva della parola “Arancini” e possiede pertanto capacità individualizzante del prodotto della catena Girarrosti Santa Rita, pure richiamata nel marchio.



Il segno viene utilizzato dalla convenuta per servizi e prodotti identici -preparazione e vendita di arancini, che sono alimenti a base di riso- o affini -preparazione e vendita di pizze e altri prodotti di gastronomia- rispetto a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

A causa della somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i servizi e prodotti, si ritiene che si possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, che potrebbe consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Il marchio attoreo ha carattere distintivo, non essendo la parola "Aranciotti" descrittiva del prodotto che contraddistingue, e la versione al singolare con eliminazione del riferimento alla catena Girarrosti Santa Rita non valgono a differenziare il segno della convenuta dal marchio registrato di Roster s.r.l. in misura idonea ad evitare il rischio di confusione per il pubblico, anche tenuto conto che le parti operano nel medesimo contesto territoriale.

Si rileva che con dichiarazione scritta del 1.7.2013 la stessa convenuta, all'epoca L'Aranciotto s.n.c. di Pontoriero Antonio & C., ha implicitamente riconosciuto l'illiceità della propria condotta, in quanto a fronte della diffida dell'attrice a cessare l'uso della parola "Aranciotto" in quanto in contraffazione del proprio marchio, non ha contestato la pretesa di controparte e si è invece impegnata "a cessare immediatamente l'uso/pubblicità della denominazione L'Aranciotto nella propria attività economica" e "altresì a rimuovere e sostituire l'insegna della propria attività commerciale" (doc. 7); impegni a cui non ha poi dato seguito.

All'accertamento della contraffazione consegue l'accoglimento delle domande attoree di inibitoria alla prosecuzione da parte della convenuta dell'uso del termine "Aranciotto" nell'attività commerciale.

Per il principio dell'unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. art. 22 CPI, L'Aranciotto s.n.c. deve cessare l'uso del termine anche nella propria ragione sociale e nel nome a dominio del sito Internet, che dovrà modificare eliminando la parola "Aranciotto".

Viene concesso alla convenuta un termine di 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza per ottemperare a quanto disposto.



Viene altresì fissata la penale richiesta di € 500 per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nel conformarsi alla sentenza, dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

Viene infine disposta la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano "La Stampa" a caratteri normali per una volta, a cura dell'attrice e a spese della convenuta.

L'accoglimento della domanda di accertamento della contraffazione di marchio e delle conseguenti pronunce, rende superfluo esaminare le ulteriori domande di concorrenza sleale e di inadempimento agli obblighi assunti con la scrittura 1.7.2013.

III. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta; le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 nei seguenti importi, che tengono conto dell'attività effettivamente svolta in materia di competenza del Tribunale delle Imprese e della contumacia della convenuta: per fase di studio € 2.430, per fase introduttiva € 1.550, nulla per fase istruttoria in quanto non svolta, per fase decisoria € 4.050, per complessivi € 8.030 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese e oltre agli esposti documentati per € 1.063.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia di Impresa,

-accerta e dichiara la violazione da parte della convenuta L'Aranciotto s.n.c. di Haralambi Didina dei diritti sul marchio registrato "Aranciotti dei Girarrosti S.Rita" dell'attrice Roster s.r.l.;

-inibisce alla convenuta L'Aranciotto s.n.c. di Haralambi Didina qualsiasi uso del termine "Aranciotto" nella propria attività commerciale, condannandola a modificare la propria ragione sociale con eliminazione del termine "Aranciotto", e a cessare l'uso del termine medesimo nell'insegna, nel nome a dominio del proprio sito Internet, nel sito Internet, sui propri automezzi e in qualsiasi altra forma e modalità, ivi compresa l'attività promozionale e pubblicitaria;

-pone a carico della convenuta L'Aranciotto s.n.c. di Haralambi Didina la penale di € 500 per ogni violazione della presente sentenza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nel conformarsi a quanto disposto, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza;



-ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano "La Stampa" a caratteri normali per una volta, a cura dell'attrice e a spese della convenuta;

-condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 10.297,5 -di cui € 8.030 per compensi, € 1.204,5 per rimborso forfettario spese, € 1.063 per esposti- oltre CPA e IVA se dovuta.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino in data 9.6.2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Silvia Orlando

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gabriella Ratti