



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **58380/2019** promosso da:

AZIENDA AGRICOLA CA' MONTEBELLO DI SCARANI LUIGI (C.F. 01324340189) con il patrocinio dell'avv. IURI MARIA PRADO

RICORRENTE

contro

RIDGE VINEYARDS INC.

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Anna Bellesi,

sciogliendo la riserva;

letti gli atti e i documenti allegati,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. L'Azienda Agricola "Ca' Montebello" di Scarani Luigi, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 120, comma 6-bis c.p.i. e 700 c.p.c., nei confronti di Ridge Vineyards Inc., ha chiesto la pronuncia di un provvedimento di accertamento negativo con il quale venga dichiarato in via di cautela che l'adozione, da parte della medesima, del marchio "*Ca' Montebello*" non costituisce violazione dei marchi "RIDGE CALIFORNIA MONTE BELLO" e "RIDGE MONTE BELLO" dei quali è titolare la resistente.

In particolare, la ricorrente assume che:

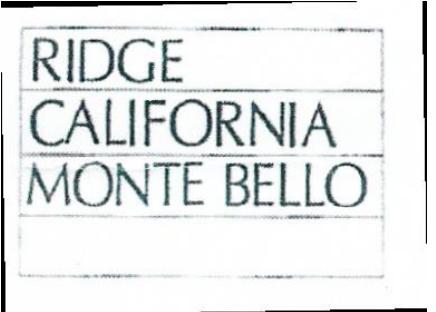
- la stessa è attiva nel settore viti-vinicolo, svolgendo attività di coltivazione di vitigni pregiati destinati alla produzione di vini di elevata qualità da quasi un secolo;

- per tale attività, essa ha ottenuto importanti riconoscimenti dalla stampa specializzata e ha vinto prestigiosi premi;
- in data 1 ottobre 2013, la stessa ha presentato domanda di registrazione n. 302013902194855 del marchio Ca' Montebello:



Cà Montebello

- recentemente la società statunitense Ridge Vineyards Inc. ha instaurato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un procedimento di opposizione avverso la suddetta domanda di registrazione, avente ad oggetto due marchi anteriori di titolarità di quest’ultima, rispettivamente il marchio UE n. 3281235 ed il marchio internazionale, designante l’Unione Europea, n. 1117402 di seguito raffigurati:



- essendo fallito ogni tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia con la controparte e stanti le pretese avanzate da quest’ultima in ordine all’uso, oltre che alla legittimità del marchio, l’Azienda Agricola Ca’ Montebello ha interesse a che venga dichiarato che i due marchi non sono simili sotto alcun profilo.

Pertanto, la ricorrente evidenzia che:

- non vi è somiglianza tra i marchi oggetto di causa, stante la diversità sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale;
- l’unico elemento comune presente nei segni in questione, rappresentato dall’insieme delle parole “MONTE BELLO”, non assolve a un ruolo distintivo, essendo un’indicazione meramente evocativa del luogo di provenienza dei prodotti

contrassegnati, ossia la località Montebello nell'Oltrepò pavese, come dimostrano gli innumerevoli depositi e registrazioni relativi a marchi riportanti la dicitura "MONTEBELLO" e rivendicanti la classe n. 33;

- dal punto di vista grafico, i marchi della resistente, peraltro depositati e registrati quali marchi figurativi, sono costituiti da una pluralità di parole, rispettivamente tre per "RIDGE MONTE BELLO" e quattro per "RIDGE CALIFORNIA MONTE BELLO", tra loro sovrapposte, scritte in carattere squadrato, stampatello maiuscolo e inserite in riquadri, a differenza del segno della ricorrente, che è invece un marchio complesso composto da un elemento figurativo articolato, collocato in posizione superiore e prominente, raffigurante un'abitazione immersa tra alberi e terreni, e nella parte sottostante da una componente denominativa, in carattere tondeggiante e in corsivo minuscolo, con la dicitura "Ca' Montebello";
- anche dal punto di vista fonetico, oltre che concettuale, i suddetti marchi risultano diversi, in quanto i segni anteriori della resistente includono numerose parole prima della dicitura "MONTE BELLO" e, considerato il rilievo che la parte iniziale dei marchi composti da più parole riveste e l'attitudine del consumatore ad abbreviarli, la componente dominante, idonea ad attribuire ai marchi di controparte carattere distintivo, è senz'altro la parola "RIDGE" sia in quanto collocata all'inizio del segno, dove normalmente il consumatore concentra la propria attenzione, sia perché le altre diciture presenti "CALIFORNIA" e "MONTE BELLO" sono tutte di carattere geografico; in più, nonostante l'identica pronuncia delle diciture "MONTE BELLO" e "MONTEBELLO", detti marchi differiscono comunque nel suono delle loro ulteriori componenti verbali;
- è escluso pertanto ogni rischio di confusione tra i marchi oggetto di contestazione;
- la ricorrente, comunque, utilizza da decenni il proprio marchio, relativamente al quale può vantare diritti anteriori.

2. La resistente non si è costituita, nonostante l'avvenuta notifica del ricorso, tentata una prima volta presso la sede della società e rinnovata successivamente al domicilio eletto dalla resistente dopo il deposito del ricorso.

3. Preliminariamente, va detto che sussiste la giurisdizione del tribunale adito, ai sensi dell'art.120, commi 2 e 6 *bis* c.p.i. e dell'art.125 del regolamento del 14.6.2017 n.1001, in quanto la resistente non ha sede nel territorio dello Stato italiano e la ricorrente ha sede in provincia di Pavia, a Cigognola, località Montebello.

4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il fumus boni iuris

Va premesso, prima di affrontare i temi sollevati dall'Azienda Agricola "Ca' Montebello", che l'esame della fattispecie deve ritenersi circoscritto in questa sede alla questione relativa alla negata interferenza del segno di parte ricorrente con i marchi della resistente, prescindendo da qualsivoglia valutazione sulla validità dei marchi medesimi.

I due segni della resistente sono stati registrati quali marchi figurativi (docc.6 e 7) e risultano costituiti da tre parole, quanto al marchio "RIDGE MONTE BELLO", e da quattro parole, quanto al marchio "RIDGE CALIFORNIA MONTE BELLO", inserite in rettangoli divisi da linee orizzontali.

Sul piano visivo, i due marchi non sembrano confondibili con quello della ricorrente. Le parole che compongono i primi sono poste in sequenza, l'una sopra l'altra, in stampatello maiuscolo. Soltanto i due lemmi "Monte" e "Bello" sono affiancati alla stessa altezza, sulla medesima riga, comunque staccati l'uno dall'altro.

Le immagini sono spoglie ed essenziali. Null'altro arricchisce la semplicità dei caratteri che compongono il marchio "RIDGE MONTE BELLO" o "RIDGE CALIFORNIA MONTE BELLO", diversamente dal marchio della ricorrente, che reca al di sopra della scritta "Ca' Montebello", un paesaggio rurale, incastonato in un ovale.

La scritta, a differenza di quella della resistente, grande e squadrata, è tracciata in corsivo minuscolo ed è preceduta dal monosillabo "Ca", con evidente richiamo alla cascina raffigurata nel disegno soprastante.

Le linee del marchio “Ca’ Montebello” sono morbide e arrotondate, a differenza di quelle del marchio della resistente, che si distingue dal primo per lo stile pulito ed essenziale.

Sul piano fonetico, sicuramente il lemma “Montebello”, letto isolatamente, suona come il “Monte Bello” della resistente, tuttavia, nel marchio della ricorrente, la locuzione “Montebello” è preceduta dal segno Ca’ che, evocando l’idea della cascina, impedisce la possibilità di confusione con il marchio concorrente, il quale è invece preceduto, in un caso, dalla parola “Ridge” e, nell’altro, dalle parole “Ridge California”. E, generalmente, è sulla prima parola del segno che cade l’attenzione del consumatore. Quest’ultimo infatti più facilmente può essere attratto dalla parola “Ridge”, che ha un carattere distintivo più accentuato rispetto alle locuzioni “California” e “Monte Bello” le quali rimandano a indicazioni di carattere meramente geografico.

Deve ritenersi pertanto che i due marchi abbiano un impatto diverso sul pubblico e che, appunto per questo, non siano confondibili.

Il periculum in mora

La ricorrente lamenta uno stato di incertezza oggettiva a causa delle eventuali pretese che la controparte può accampare, e che ha già fatto valere (come dimostrano i documenti 4 e 5 allegati al ricorso), in relazione alla propria attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio contestato e alla pacifica prosecuzione dell’uso del medesimo.

Tale situazione di incertezza è di per sé sufficiente a giustificare l’iniziativa cautelare dell’Azienda Agricola “Ca’ Montebello” perché impedisce alla ricorrente una adeguata pianificazione della propria attività produttiva, esponendola al rischio di veder vanificati i propri investimenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite, come di seguito liquidate, secondo i parametri del DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso proposto dall'Azienda Agricola "Ca' Montebello" di Scarani Luigi, ai sensi degli artt. 120, comma 6-bis c.p.i. e 700 c.p.c., nei confronti di Ridge Vineyards Inc., dichiara che il marchio della ricorrente "Ca' Montebello" non viola i marchi di titolarità della resistente oggetto del ricorso medesimo.

Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.

Si comunichi.

Milano, 22.9.2020

Il giudice

Anna Bellesi