

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IX CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA'
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
DOTT.SSA G. RATTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare in corso di causa, ai sensi degli artt. 669 quater e 700 c.p.c., 129 e 131 c.p.i. e 2598 c.c., promosso da:

Agronatura Società cooperativa agricola s.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti L.A. Merlini e D. Sindico;

PARTE CONVENUTA RICORRENTE

contro

IBS Italiana s.a.s., Bioleaves s.r.l. e Antos s.c.a r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti S.I. Curaldo e V. Merlo;

PARTE ATRICE RESISTENTE

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 giugno 2008;

PREMESSO

Bioleaves s.r.l., Antos s.c.a r.l. e IBS Italiana s.a.s., (quest'ultima già distributrice esclusiva per il Giappone, unitamente a Idea International di prodotti a marchio Agronatura), hanno convenuto in giudizio Agronatura società cooperativa agricola s.c. per sentir accertare e dichiarare, per quanto qui interessa, la nullità o comunque l'invalidità del marchio italiano "Agronatura" n. 933972, registrato dall'odierna ricorrente NEL

2004, per carenza dei requisiti di cui all'art. 12, lettere b), c) e a) c.p.i e per carenza di capacità distintiva ex art. 13 c.p.c.

La società Agronatura si è costituita nel giudizio di merito chiedendo al Tribunale, di rigettare le domande formulate dalle attrici e, in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che la fabbricazione, la fabbricazione, la pubblicizzazione, la vendita, l'esportazione ed ogni altro atto connesso alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio "agronatura", costituiscono usurpazione violazione, contraffazione dei propri marchi italiano e comunitario (quest'ultimo allo stato di domanda) di cui è titolare Agronatura, nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con tutti i conseguenti provvedimenti di inibitoria, distruzione, applicazione di penale, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza.

Con ricorso in cautelare in corso di causa, depositato in Cancelleria in data 30.5.2008, la società Agronatura ha fatto presente che nel novembre 2007 ha concluso un importante accordo di distribuzione di prodotti cosmetici a marchio Agronatura con Day & Day Trading Corp. con sede in Taiwan e che, che in tale territorio, sono stati rinvenuti prodotti a marchio Agronatura realizzati dalle odierne attrici e distribuiti attraverso Idea International presso la catena di supermercati Far Eastern City Super Ltd.

Tanto esposto in fatto ed illustrate le ragioni di diritto sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di: inibire alle società attrici qualsiasi utilizzo in qualsiasi forma e modo, dei segni di cui al marchio italiano n. 933972, e di cui alla domanda di marchio comunitario n. 5767603 del 19.3.2007, ed ogni altro utilizzo di tali segni distintivi; fissare una penale di euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; disporre il sequestro dei prodotti realizzati, assemblati, fabbricati, commercializzati ed esportati dalle società attrici, interferenti con la privativa di Agronatura, degli stampi e degli altri mezzi adibiti alla loro produzione, nonché del materiale promopubblicitario, sia presso le sedi delle società attrici o in altri luoghi di cui le stesse abbiano disponibilità, sia presso terzi che non ne facciano uso personale; disporre il sequestro della documentazione contabile; disporre il ritiro dal commercio dei prodotti a marchio Agronatura, nei confronti delle società attrici, nonché nei confronti di soggetti terzi che ne abbiano la disponibilità; disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante delle società attrici ai sensi dell'art. 121 bis c.p.i.; ordinare alle società attrici l'esibizione delle scritture contabili o la

comunicazione in fotocopia della documentazione di cui sopra; disporre la pubblicazione del provvedimento.

Le società resistenti si sono costituite nel procedimento cautelare all'udienza del 10.6.2008 eccependo preliminarmente il difetto di valida procura e il difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice adito e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande cautelari.

Dopo la discussione, il G.D. si è riservato di decidere.

OSSERVA

1) Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di difetto di procura della Soc. Agronatura sollevata dalle parti resistenti.

Si osserva infatti che nella procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, è stato conferito ai difensori di Agronatura società cooperativa agricola s.c., il potere di "rappresentare e difendere detta società nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche di impugnazione, di esecuzione e cautelare".

La parte attrice-resistente non nega quanto sopra, ma sostiene che il presente ricorso si basa su situazioni giuridiche nuove rispetto a quelle dedotte nel giudizio di merito per il quale è stata rilasciata la procura in questione.

Tale prospettazione è priva di fondamento.

Infatti, nel giudizio di merito, la soc. Agronatura ha chiesto al Tribunale di "accertare e dichiarare che la fabbricazione, la pubblicizzazione, la vendita, l'esportazione ed ogni altro atto connesso alla commercializzazione dei prodotti di cui alla narrativa del presente atto, contraddistinti dal marchio Agronatura...costituiscono usurpazione, violazione e contraffazione del marchio italiano n. 933972 e comunitario (per ora allo stato di domanda n. 5767603 del 19 marzo 2007) di cui è titolare la Cooperativa...", con relative domande inibitorie e risarcitorie: di conseguenza, quello che viene lamentato nel presente giudizio cautelare, - cioè la vendita da parte delle società resistenti di prodotti a marchio Agronatura a Idea International Ltd che li distribuisce in Taiwan, - non costituisce una domanda nuova rispetto a quelle formulate nel giudizio di merito e non esorbita dalla delega conferita.

2) Quanto sopra, comporta anche il rigetto delle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale di Torino, eccezioni che le attrici resistenti sollevano sul presupposto che legittimata a

resistere nella presente fase cautelare sia IBS International Ltd, con sede in Giappone, soggetto che distribuisce i prodotti in Taiwan.

Infatti, quello di cui si duole la società Agronatura è che IBS Italiana s.a.s., Bioleaves s.r.l. e Antos s.c.r.l. vendano a IBS International Ltd, e quindi esportino, prodotti che violano i marchi di cui è essa titolare, e anche il diritto di vietare l'attività di esportazione rientra tra i diritti conferiti al titolare del marchio dall'art. 20, comma 2 c.p.i.

In particolare, tale norma dispone che "...il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità".

Sussistono pertanto, nella fattispecie in esame, sia la legittimazione passiva delle società resistenti, sia la giurisdizione e competenza del giudice adito.

3) La società Agronatura è titolare del marchio italiano n. 933972 registrato nel 2004 per "erbe medicinali", "tisane", "oli essenziali" ed "essenze" e di seguito riprodotto:



Con domanda n. 5767603 del 19 marzo 2007, la società Agronatura ha chiesto la registrazione del marchio di seguito riprodotto, per le classi, per quanto qui interessa, "Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici":



Si tratta di segni complessi, nei quali la componente denominativa "agronatura" costituisce l'elemento dominante in quanto è suscettibile (anche) da sola di essere efficacemente memorizzata dal consumatore.

3) Premesso che anche a fronte di una domanda di marchio comunitario è possibile ottenere tutela in sede cautelare ai sensi dell'art. 99 del r.m.c. (*I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente ad un marchio comunitario o a una domanda di marchio comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale...*"), si osserva che è documentato in causa (cfr. doc. nn. 85 r 88 del fascicolo di parte ricorrente) che le società resistenti abbiano esportato, tramite IBS International, prodotti, [taluni dei quali recano anche una dizione, non corrispondente al vero per quanto concerne le odierne attrici e riconducibile invece alla società convenuta, e cioè che: "Agronatura si è costituita nel 1986. Tutta la superficie interessata e tutte le aziende applicano i metodi dell'agricoltura biologica (organic agriculture) e Biodinamica"] a marchio "Agronatura", quali "crema mani" "Olio Essenziale", "Eau de Toilette", "Emulsione viso da notte" "Latte detergente", "Olio dolori muscolari antismagliature".

Le attrici quindi, utilizzano per contraddistinguere i prodotti che esportano - tutti ricompresi nelle classi per le quali la società Agronatura ha ottenuto o richiesto la registrazione-, un segno identico all'elemento denominativo e caratterizzante dei segni della società ricorrente, con ciò ponendo in essere una attività contraffazione rientrante nei casi di cui all'art. 20 c.p.i. ed all'art. 9 del r.m.c.

4) Le attrici resistenti si difendono sostenendo l'invalidità della parte denominativa dei marchi della ricorrente per difetto di novità (art. 12 c.p.i.) e per difetto di capacità distintiva (art. 13 c.p.i.).

All'esito di una valutazione sommaria, propria della presente fase cautelare, tali difese non risultano fondate.

In primo luogo si deve escludere che "agronatura" sia un termine intrinsecamente carente di capacità distintiva in ragione del significato generico da esso assunto nel linguaggio o nel commercio.

A questa categoria di segni, infatti, sono riconducibili i vocaboli elogiativi come "super", "extra", "oro", (ovvero la croce per prodotti medicinali e la saetta per prodotti elettrici), e, nel caso in esame, mentre da un lato non si tratta di una espressione che per la sua notorietà serve, per comune esperienza, per indicare prodotti di cosmesi, dall'altro, non vi è prova in atti che il termine in questione sia diventato di per sé stesso noto al consumatore e di uso comune come le espressioni sopraindicate.

Anche il richiamo all'art. 13 c.p.i. non risulta nel caso dirimente.

In proposito, deve essere premesso che agronatura è espressione di fantasia, non rinvenibile in quanto tale nei vocabolari della lingua italiana.

Le attrici resistenti sostengono che sia "natura" che "agro" sono termini generici, così come generica è la loro associazione per definire tutto ciò che ha attinenza con i sistemi di agricoltura naturale e con lo sfruttamento ed il godimento di ambienti naturali e sottolineano che nel vocabolario Zingarelli, il prefisso "agro" viene così definito "*agro-:[lat. agru(m) 'campo'] primo elemento *In parole composte, fa riferimento ai campi, alla campagna o all'agricoltura: agroindustria*".

Tale prospettazione non sembra però accoglibile.

Infatti, per giungere a tale conclusione è necessario che il consumatore compia il preventivo passaggio di ricollegare immediatamente "agro" a "campo", perché, nel caso, una parola che può servire a descrivere una caratteristica del prodotto non viene apertamente suggerita ed è riconoscibile solo in base a conclusioni concettuali.

Di conseguenza, si deve escludere che il segno oggetto di causa rientri nella previsione di cui all'art. 13 c.p.i. che non consente la registrazione di segni privi di carattere distintivo ed "*in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di*

fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

In relazione alle altre eccezioni delle resistenti, resta solo da aggiungere che "l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori... o di altro diritto esclusivo di terzi...può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori... (art. 122 c.p.i) e che l'eccezione di decadenza per non uso ultraquinquennale del marchio nel settore della cosmesi (peraltro sollevata dalle attrici resistenti solo in sede cautelare ma non nel giudizio di merito) è palesemente infondata atteso che il marchio italiano è stato registrato nel 2004 e che il marchio comunitario è in corso di registrazione.

5) Sussiste anche il periculum in mora, necessario per l'emanaione dei provvedimenti cautelari richiesti.

L'art. 131 c.p.i. come modificato dal decreto legislativo 140\2006 attuativo della Direttiva CE n. 48\2004 prevede, coerentemente con l'art. 9 della Direttiva stessa, che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa "chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atti".

Di conseguenza, in materia di privative industriali, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria.

P.Q.M.

IIBISCE a Ibs Italiana s.a.s. di Toyshima Makio & C., Bioleaves s.r.l. e Antos s.c.a.r.l., la fabbricazione, la pubblicizzazione, la vendita, l'esportazione e ogni altro atto connesso alla commercializzazione, di prodotti contraddistinti con il segno "agronatura";

DISPONE il sequestro dei prodotti, contraddistinti con il segno "agronatura", realizzati, assemblati, fabbricati, commercializzati ed esportati da Ibs Italiana s.a.s. di Toyshima Makio & C., Bioleaves s.r.l. e Antos s.c.a.r.l., nonché del relativo materiale promozionale, sia presso le sedi delle società predette, sia presso i terzi che non ne facciano uso personale ed AUTORIZZA la convenuta ricorrente ad assistere alle operazioni anche a mezzo dei suoi rappresentanti o tecnici di fiducia;

DISPONE il ritiro dal commercio dei prodotti, contraddistinti con il segno "agronatura", realizzati, assemblati, fabbricati, commercializzati ed esportati da Ibs Italiana s.a.s. di Toyshima Makio & C., Bioleaves s.r.l. e Antos s.c.a.r.l.,

DISPONE il sequestro della documentazione contabile (libro giornale, libro inventari, libro magazzino, libro carico e scarico, libri i.v.a. e acquisti vendite) di Ibs Italiana s.a.s. di Toyshima Makio & C., Bioleaves s.r.l. e Antos s.c.a.r.l.;

FISSA una penale di euro 300,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno ritardo nella esecuzione del provvedimento;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento (epigrafe e dispositivo), a cura della convenuta ricorrente ed a spese delle attrici resistenti, per una volta, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Stampa".

MANDA la Cancelleria per la comunicazione integrale della presente ordinanza alle parti.

TORINO, 18 giugno 2008

Il G.I.