

N. R.G. 13811/2014



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Vitro' Presidente relatore  
dott. Edoardo Di Capua Giudice  
dott. Luca Martinat Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13811/2014** promossa da:

**ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP**

e

**TAIZHOU ZHONGNENG IMPORT AND EXPORT CO**

con il patrocinio degli avv.ti SPOLIDORO MARCO SAVERIO, SCALIA MARCELLO  
TORINO, BALESTRIERO MARIA, VEREA SILVIO, GURRADO MARIANNA

ATTRICI

contro

**PIAGGIO & C. S.P.A.** (C.F. 04773200011), con il patrocinio degli avv.ti  
JACOBACCI FABRIZIO, dell'avv. SENA GIUSEPPE, dell'avv. LA TELLA  
BARBARA

CONVENUTA

**OGGETTO:** nullità brevetto e accertamento negativo contraffazione

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per le attrici:**

**-In via preliminare:**

- 1) dichiarare la nullità delle domande riconvenzionali della convenuta volte ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione che la forma della Vespa risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni sono opere del design industriale tutelate dal diritto d'autore e costituiscono un segno distintivo tutelato come marchio di fatto o marchio non titolato, nonché volte ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della violazione di tali diritti ad opera degli scooter ZNEN, per omessa o insufficiente indicazione dell'oggetto o del titolo delle domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c.;
- 2) dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali della convenuta volte ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione che la forma della Vespa risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni sono opere del design industriale tutelate dal diritto d'autore e costituiscono un segno distintivo tutelato come marchio di fatto o marchio non titolato, nonché ad accertare la violazione di tali diritti ad opera degli scooter ZNEN, in quanto non dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore come previsto dell'art. 36 c.p.c.;

**-Nel merito:**

- 3) accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano tridimensionale No. 0001556520 di titolarità di Piaggio & C. S.p.a. per i motivi tutti dedotti in narrativa;
- 4) accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione e pubblicità in ogni sua forma, da parte delle attrici degli scooter modello CITYZEN, REVIVAL e VES (o comunque denominati) meglio descritti in narrativa, non costituisce una contraffazione del marchio italiano tridimensionale No. 0001556520 e del marchio comunitario tridimensionale No. 011686482 di cui la convenuta è titolare, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- 5) disporre - a spese e cura della convenuta (o, in caso di inadempimento anche parziale di quest'ultima, autorizzando le attrici a provvedervi autonomamente, ma sempre a spese della convenuta o, in ogni caso, con ripetizione delle somme eventualmente anticipate dietro semplice presentazione delle fatture) - la pubblicazione per due volte della sentenza (o del suo dispositivo o di un estratto) su due quotidiani a tiratura nazionale e su una rivista specializzata di settore a scelta delle attrici, con l'indicazione delle parti in grassetto e con caratteri di dimensioni doppie rispetto al resto del testo;

**-In via di reconventio reconventionis:**

- 6) accertare e dichiarare la non proteggibilità/l'inesistenza della tutela ai sensi dell'art. 2.10 l.d.a. come opera del design industriale tutelata dal diritto d'autore della "forma della Vespa risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni";
- 7) accertare e dichiarare la non proteggibilità/l'inesistenza della tutela come marchio di fatto e/o marchio non titolato della "forma della Vespa risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni";
- 8) accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione e pubblicità in ogni sua forma, da parte delle attrici degli scooter modello CITYZEN, REVIVAL e VES (o comunque denominati) meglio descritti in atti, non costituisce una violazione del diritto



d'autore eventualmente riconosciuto sulla "forma della Vespa risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni", né una contraffazione del marchio di fatto/non titolato eventualmente riconosciuto sulla stessa forma, né un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c., per i motivi tutti di cui in atti;

9) respingere in ogni caso tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;

**-In via istruttoria:**

10) disporre una **Consulenza tecnica d'Ufficio** volta ad accertare, esaminati gli atti e i documenti di cui è causa, nonché presa visione degli esemplari di scooter ZNEN di cui è causa che questa difesa potrà mettere a disposizione, se:

a) le caratteristiche della forma indicate da Piaggio come tipiche e caratterizzanti il marchio tridimensionale "*figura di scooter*" italiano n. 1.556.520 e comunitario n. 11.686.482 e costituite dalla forma a "X" individuabile tra le bombature laterali e il sottosella, dalla forma ad "**Ω rovesciata**" nel raccordo fra sella e pedana, nonché dalla forma a "**freccia**" dello scudo frontale, sono caratteristiche comuni anche ad altri modelli di scooter (anche c.d. storici, quali la vecchia e nuova Lambretta), o sono esclusive della forma della Vespa;

b) se gli scooter ZNEN modelli CITYZEN, VES e REVIVAL riproducono le caratteristiche della forma tipiche e caratterizzanti il marchio tridimensionale Piaggio "*figura di scooter*" italiano n. 1.556.520 e comunitario n. 11.686.482;

nonché in subordine, qualora le domande riconvenzionali della convenuta relative alla presunta violazione dei diritti d'autore e di marchio di fatto di Piaggio sulla presunta unica "forma della Vespa", siano ritenute ammissibili,

c) se le forme definenti l'estetica della Vespa del '45/'46 sono riscontrabili anche nel modello oggetto del marchio tridimensionale "*figura di scooter*" italiano n. 1.556.520 e comunitario n. 11.686.482;

d) se gli scooter ZNEN modelli CITYZEN, VES e REVIVAL riproducono ed utilizzino la forma estetica caratterizzante il modello di Vespa creata da Corradino d'Ascanio nel 1945.

11) respingere le istanze istruttorie *ex adverso* formulate, tra cui l'istanza di ammissione delle prove orali (tutte inammissibili per le ragioni esposte nella memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 3 cpc) e di CTU contabile;

12) nella non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali formulate *ex adverso*, essere ammessi alla prova contraria, con gli stessi testi indicati dalla convenuta;

13) dichiarare inammissibili i nuovi documenti da 1 a 14 depositati da Piaggio in allegato alla seconda memoria tecnica dalla medesima depositata, ordinando l'espunzione dei suddetti documenti dal procedimento;

**-In ogni caso:**

14) con vittoria dei compensi di lite e delle spese di giudizio, inclusi i compensi di CTU e CTP.

Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, deduzioni o produzioni nuove di controparte.



**Per la convenuta Piaggio:**

**- In via principale:**

- rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate delle attrici, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui agli atti di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità del marchio tridimensionale n. 1556520 di Piaggio avente ad oggetto la forma della “Vespa”, per tutti i motivi indicati in atti; in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare che la forma originaria della “Vespa” risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni costituiscono un segno distintivo tutelato come marchio di fatto, marchio non titolato, e marchio registrato (marchio nazionale n. 1556520);
- accertare e dichiarare che gli scooter commercializzati in Italia dalle attrici, “Cityzen”, “Ves” e “Revival” o comunque denominati, costituiscono contraffazione del marchio di titolarità della convenuta Piaggio;
- accertare e dichiarare che la forma originaria della “Vespa”, risalente al 1945/1946, e le successive elaborazioni e modificazioni sono opere del disegno industriale tutelato dal diritto d'autore;
- accertare e dichiarare che gli scooter commercializzati in Italia dalle attrici, “Cityzen”, “Ves” e “Revival” o comunque denominati, costituiscono violazione del diritto d'autore di cui la convenuta Piaggio è titolare;
- accertare e dichiarare che i comportamenti delle attrici Znen esposti in narrativa costituiscono concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.;
- inibire alle attrici Znen l'offerta in vendita, la pubblicizzazione, la commercializzazione in Italia e, in generale, qualsiasi utilizzazione economica dei modelli “Cityzen”, “Ves” e “Revival”;
- ordinare la distruzione e/o rimozione e/o il definitivo ritiro dal commercio di tutti gli esemplari di scooter “Cityzen”, “Ves” e “Revival” o comunque denominati, prodotti e commercializzati in Italia dalle attrici;
- condannare le attrici al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* dalla convenuta in conseguenza degli illeciti comportamenti avversari, liquidati in via equitativa;
- fissare una penale di Euro 2.000 a carico delle attrici per ogni violazione e/o inosservanza constatata successivamente all'emananda sentenza di condanna e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella stessa;
- ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani “Corriere della Sera” di Milano e “La Repubblica” di Roma ed i periodici “Motociclismo” ed “In sella”, a cura della convenuta ed a spese delle attrici;

**-In via istruttoria:**

- rigettare le domande ed istanze istruttorie formulate dalle attrici;
- ammettere i seguenti capitoli di prova:

1) Vero che ho condotto le verifiche a campione della documentazione contabile relativa ai ricavi realizzati da Piaggio attraverso la vendita della Vespa durante il periodo 1

gennaio 2005 - 31 dicembre 2013 secondo le modalità illustrate nella relazione allegata sub doc. 36 di Piaggio?

2) Vero che da tali verifiche è emerso che, in relazione al campione casuale di fatture selezionate, gli importi in esse indicati costituiscono ricavi di vendite del veicolo Vespa imputati nel Prospetto A della relazione?

3) Vero che ho condotto le verifiche a campione della documentazione contabile relativa agli investimenti pubblicitari effettuati da Piaggio in relazione alla Vespa durante il periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2013 secondo le modalità illustrate nella relazione allegata sub doc. 36 di Piaggio?

4) Vero che da tali verifiche è emerso che, in relazione al campione casuale di fatture selezionate, gli importi in esse indicati costituiscono investimenti pubblicitari imputati nel Prospetto B della relazione?

Sui capitoli di prova da 1) a 4) si cita quale teste il Dott. Corrado Testori presso PricewaterhouseCoopers Spa, in Milano, Via Monte Rosa 91.

5) Vero che l'indagine demoscopica di cui viene allegata la relazione sub doc. 37 di Piaggio, e che qui mi viene mostrata, è stata condotta secondo le modalità e con le metodologie descritte nella suddetta relazione?

6) Vero che i dati registrati ed emersi durante l'indagine, relativi alle risposte fornite dagli intervistati, corrispondono ai risultati riportati nella relazione sub doc. 37 di Piaggio, e che qui mi viene mostrata?

7) Vero che l'indagine demoscopica di cui viene allegata la relazione sub doc. 38 di Piaggio, e che qui mi viene mostrata, è stata condotta secondo le modalità e con le metodologie descritte nella suddetta relazione?

8) Vero che i dati registrati ed emersi durante l'indagine, relativi alle risposte fornite dagli intervistati, corrispondono ai risultati riportati nella relazione sub doc. 38 di Piaggio, e che qui mi viene mostrata?

Sui capitoli di prova da 4) a 8) si cita quale teste il Sig. Paolo Colombo, presso Doxa S.r.l., in Milano, Via Panizza 7.

- Spese (ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio), e compensi professionali rifusi oltre IVA e CPA come per legge.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1) Con atto di citazione** del 22/4/2014 le società **Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import And Export Co** hanno convenuto in giudizio la **Piaggio & C. spa**, riferendo:

-che le attrici sono due società di diritto cinese attive nella produzione e commercializzazione di motocicli;

-che tra i modelli di scooter prodotti dalle cinesi vi sono quelli denominati “**Cityzen**”, “**Revival**” e “**Ves**”;

-che, in particolare, il modello Cityzen è stato realizzato già negli anni 2006-2007, la sua forma è stata protetta con il design comunitario n. 000776208-0002, depositato il 20/8/2007, non rinnovato e dunque scaduto; tale scooter è stato omologato per la commercializzazione in Europa nel 2007 ed è stato pubblicizzato nelle fiere Eicma di Milano del 2011 e del 2012;

-che il modello Revival è protetto dal design comunitario n. 001783655-0002, depositato il 19/11/2010 ancora oggi efficace e che rivendica la priorità del modello cinese del 13/7/2010, e che è stato omologato per la commercializzazione in Europa nel 2010 ed è stato esposto alle fiere di Milano del 2011 e del 2012;

-che il modello Ves è stato omologato per la commercializzazione in Europa nel 2012;

-che, inaspettatamente, alla fiera Eicma dell'ottobre 2013, a seguito di esposto-denuncia presentati da Piaggio & C. spa, le società cinesi avevano subito il sequestro dei tre modelli;

-che la Piaggio aveva agito azionando contro di loro il proprio marchio italiano tridimensionale n. 0001556520 "figura di scooter", depositato il 7/8/2013 e registrato il 29/8/2013 per le classi 12 (scooter) e 28 (modellini di scooter), marchio rivendicante la priorità costituita dal marchio comunitario tridimensionale n. 011686482, depositato il 25/3/2013 e registrato il 16/1/2014 (dopo aver subito un rifiuto provvisorio per carenza di capacità distintiva, superato a seguito di osservazione e documentazione trasmesse dalla Piaggio, sulla base del secondary meaning).

A questo punto le attrici hanno sostenuto:

-che i loro modelli non costituiscono contraffazione del marchio tridimensionale Piaggio (chiedendo il relativo accertamento negativo), tenuto conto:

.che da un raffronto rapido delle forme di scooter in questione non emerge una somiglianza;

.che la non confondibilità emerge dalla perizia del consulente di proprietà industriale incaricato dalle attrici, ing. Luca Melley, che in due pareri ha evidenziato le differenze tra i modelli cinesi e il marchio Piaggio;

.che il consumatore di riferimento è comunque avveduto, poiché gli scooter sono prodotti di lunga durata, la cui scelta è fatta con particolare attenzione;

.che il settore di riferimento è molto affollato di modelli di scooter con caratteristiche di forma analoghe a quelle dello scooter oggetto del marchio Piaggio, per cui anche variazioni di piccolo dettaglio acquistano rilievo e suscitano impressioni globali diverse nel consumatore;

.che la confondibilità è anche esclusa dal fatto che la funzione distintiva, in questo mercato, non è svolta solo dalla forma del motociclo, ma anche e soprattutto dal marchio denominativo/figurativo apposto sul prodotto.

Le attrici hanno poi proposto domanda di accertamento della nullità del marchio tridimensionale registrato Piaggio, osservando:

.che il marchio registrato Piaggio è anticipato dai diritti anteriori costituiti dai modelli delle attrici, con conseguente assenza di novità;

.che anche il design comunitario di Piaggio, n. 001787078-0001, depositato il 29/11/2010, è successivo al design Revival del 13/7/2010;

.che inoltre il marchio tridimensionale registrato Piaggio è nullo per carenza di capacità distintiva, poiché si tratta di forma che presenta unicamente le caratteristiche basilari tipiche delle forme di scooter comunemente presenti nel settore;

Le attrici hanno, in particolare, osservato:

.che tale carenza di distintività era stata rilevata anche dall'Uami in sede di esame del marchio comunitario, che la Piaggio aveva replicato sostenendo che la forma dello scooter "Vespa", oltre ad avere capacità distintiva intrinseca, aveva anche acquisito distintività attraverso il secondary meaning, grazie ad un uso protratto nel corso di quasi 70 anni;

.che Piaggio ha indicato tre caratteristiche ritenute distintive, secondo lei rimaste costanti nel tempo:

..la lettera **X** tra le bombature laterali e il sottosella;

..la forma ad **Ω** rovesciata nel raccordo fra sella e pedana;

..la "**freccia**" nello scudo frontale;

.che però tali caratteristiche non sono specificamente rivendicate nel marchio Piaggio (che copre una forma complessiva e generica di scooter), che non sono visibili, che le stesse non appaiono comunque avere capacità distintiva e che la forma così individuata si è in ogni caso volgarizzata;

.che la forma di cui al "mito della Vespa" nulla ha a che fare con il marchio Piaggio attuale, essendosi modificata nel tempo.

Le attrici hanno sostenuto la nullità del marchio Piaggio anche ai sensi dell'art. 9 CPI, perché:

.è registrata una forma standardizzata di scooter, con conseguente monopolio sulla forma naturale dello scooter;

.le caratteristiche della forma registrata sono necessarie da un punto di vista tecnico-funzionale;

.la stessa difesa avversaria sottolinea il gradiente estetico della forma dello scooter della Piaggio, con la conseguenza che si tratta di forma che dà un valore sostanziale al prodotto, cioè che da sola può influenzare la scelta d'acquisto del consumatore.

Le attrici hanno anche sostenuto che si tratti di registrazione in malafede perché richiesta anni dopo la registrazione dei su citati modelli delle società cinesi.

La convenuta Piaggio & C. spa, costituitasi con comparsa del 17/9/2014, ha contestato le domande attoree, osservando:

-che la forma della "Vespa", sin dalla sua immissione sul mercato, è stata riconoscibile come segno distintivo indicatore della provenienza del prodotto: marchio tridimensionale di fatto tutelato dall'art. 2598 n. 1 c.c., marchio non titolato ex art. 2.4 del CPI e oggi marchio nazionale registrato e marchio comunitario;

-che la Vespa costituisce anche opera del design industriale tutelata dal diritto d'autore ex art. 2.10 L.A.;

- che nei decenni la Vespa ha subito diversi sviluppi, pur rimanendo sempre espressione della creazione originaria, che tale sviluppo si è tradotto in diversi modelli costituenti una elaborazione della creazione originaria, ex art. 4 e 18.2 LA;
- che tale opera ha indubbiamente carattere creativo e valore artistico, essendo diventata una vera e propria icona grazie al riconoscimento collettivo nel mercato e negli ambienti artistici;
- che va respinta la contestazione attorea di novità e di carenza di distintività, considerato che il diritto della Piaggio sulla forma distintiva della Vespa risale al 1945/1946;
- che vanno respinti i profili di cui all'art. 9 CPI;
- che va escluso che la forma della Vespa si sia volgarizzata, considerato che degli scooter di terzi, ai quali accennano le attrici, non è provata né la commercializzazione in Italia, né la somiglianza con la Vespa, e che alcuni sono successivi ai modelli della Vespa del 1990, 1996 ed LX del 2005;
- che vanno rimarcate le caratteristiche distintive sopra elencate (freccia, omega e X), oltre ad altri elementi visivamente ben apprezzabili nel loro complesso, che richiamano, tra l'altro, la forma anatomica di una vespa;
- che dette caratteristiche non sono riprese negli scooter attualmente sul mercato e che va inoltre tenuto conto della notorietà della forma della Vespa.

A questo punto la convenuta, in via riconvenzionale, ha sostenuto che attraverso i tre su citati modelli di scooter delle attrici queste hanno commesso violazione del diritto d'autore e contraffazione di marchio, presentando tali modelli gli stessi elementi formali della Vespa e la sua idea caratterizzante, ed anche concorrenza sleale per confondibilità, appropriazione di pregi e scorrettezza nel praticare prezzi particolarmente ridotti.

La convenuta ha anche chiesto la condanna delle attrici al risarcimento dei danni.

Nelle successive difese le attrici hanno eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali della Piaggio aventi ad oggetto la forma di tutti i modelli Vespa dal 1945 ad oggi, trattandosi di domande indeterminate (riferite a forme della Vespa non specifiche) e inoltre fondate su titoli diversi da quello dedotto in giudizio (marchio tridimensionale Piaggio registrato, relativo ad una specifica forma di scooter).

## 2) La “forma” della Vespa.

In primo luogo va respinta l’eccezione delle attrici circa l’inammissibilità della domande riconvenzionali della Piaggio, aventi ad oggetto accertamenti relativi alla “forma” dei modelli Vespa succedutisi dal 1945 ad oggi.

Tale argomento è preliminare rispetto all’esame degli altri, perché in parte le domande riconvenzionali della Piaggio sono speculari rispetto a quelle attorse e, nell’esporre le difese in relazione alla novità e distintività del proprio marchio, la Piaggio fa riferimento anche alla forma dei modelli Vespa succedutisi nei decenni.

In particolare si osserva che è evidente la sussistenza di un collegamento oggettivo tra le domande delle attrici e le domande riconvenzionali della convenuta, che giustifica il simultaneus processus.

Infatti, vi è connessione tra il titolo delle domande attoree (accertamento dell'invalidità del marchio registrato Piaggio e accertamenti negativi della contraffazione da parte delle società cinesi) e quello delle domande riconvenzionali della Piaggio (accertamento della contraffazione da parte delle attrici dei titoli di privativa-segni distintivi e diritto d'autore- della Piaggio, relativi alla "forma" della Vespa, compresa quella specificamente oggetto dei marchi registrati).

Si nota, inoltre, che le domande riconvenzionali della convenuta non sono indeterminate, dal momento che il riferimento alla "forma" della Vespa non è generico, ma è ancorato dalla Piaggio a determinate caratteristiche essenziali che essa assume come distintive.

### **3) L'asserita nullità del marchio Piaggio.**

3.1) Le attrici hanno contestato il marchio italiano tridimensionale n. 0001556520 "figura di scooter", depositato dalla Piaggio il 7/8/2013 e registrato il 29/8/2013, sostenendo che esso sia privo del requisito della novità, perché anticipato dai diritti anteriori costituiti dai modelli attorei Citizen del 2007, Revival del 2010, Ves del 2012, e che anche il design comunitario di Piaggio, n. 001787078-0001, depositato il 29/11/2010, è successivo al design Revival del 13/7/2010.

Tale contestazione va respinta, dal momento che, come correttamente rilevato dal CTU, nominato nella presente causa, ing. Giuseppe Marietti, il marchio registrato Piaggio corrisponde ad un precedente modello Piaggio, anteriore a quelli attorei, perché messo in commercio in Italia a partire dal 2005.

In particolare, CTU ha osservato (pag. 3, 4 della sua relazione):

- "Parte attrice sostiene la mancanza di novità del marchio in esame a causa dei seguenti precedenti:
  - a) Design comunitario del modello Cityzen dell'attrice (Znen) depositato il 20/08/2007
  - b) Design comunitario del modello Revival depositato il 19/11/2010
  - c) Esposizione dei modelli Cityzen e Revival alla fiera EICMA di Milano nel 2011 e nel 2012
  - d) Commercializzazione del modello Ves di Znen dal 2012

Secondo parte convenuta, la documentazione prodotta da parte attrice non è tale da inficiare la novità del marchio Piaggio in esame in quanto:

- a) Il design del modello Cityzen non è stato rinnovato ed è quindi scaduto il 20/08/2012.
- b) Il design del modello Revival è stato dichiarato nullo da una decisione UAMI del 25/06/2015 a seguito di un'opposizione della stessa Piaggio.
- c) Le evidenze presentate da Znen circa l'esposizione in Fiera a Milano non dimostrano tale esposizione perché si tratta di fotografie prive di indicazioni relative alla data ed alla fiera di riferimento.
- d) Per tutti i modelli di Znen in contestazione, compreso il modello Ves, non vi sono evidenze di commercializzazione in Italia, ma soltanto dei certificati di omologazione per la vendita in Europa.

A parere di chi scrive, premesso che comunque il Design Znen del Modello Revival è oggetto di un ricorso presentato dalla stessa Znen e quindi non è da considerarsi definitivamente nullo (almeno fino alla decisione di UAMI su tale ricorso), è necessario tenere presente che, come visto sopra, il marchio Piaggio di cui si discute corrisponde al modello Vespa LX. Ebbene, questo modello risulta in commercio in Italia, come dimostrato dalla convenuta e riconosciuto di fatto dall'attrice, fin dal 2005 e quindi, considerata l'indubbia ampia divulgazione dei modelli Piaggio in Italia e nell'ipotesi (che verrà discussa più oltre) di una riconosciuta capacità distintiva del marchio, ne deriva che tale Vespa LX è da considerarsi un marchio di forma di fatto anteriore ai modelli Znen.

Ai fini della valutazione della novità del marchio Piaggio, in relazione alle anteriorità sopra identificate, è dunque irrilevante valutare l'acquisizione o meno di un secondary meaning sulla forma della Vespa o su sue particolari caratteristiche, risultate ricorrenti, sin dalle origini, in tutti i modelli di Vespa: la Vespa LX poi trasfusa nel marchio registrato nel 2013, infatti, era già diffusa e notoriamente conosciuta prima del 2007.

Quindi, a parere dello scrivente e nell'ipotesi di una verifica positiva della capacità distintiva, ci si dovrà riferire al 2005 per valutare l'eventuale anteriorizzazione del marchio in discussione, anche senza riferirsi al "secondary meaning" invocato da parte convenuta.

Parte attrice contesta quanto sopra nella sua II memoria da pag. 6, riga 20 a pag. 7 riga 6 sostenendo che:

a) La forma della Vespa LX è molto più complessa e dettagliata della forma essenziale del marchio Piaggio.

Chi scrive ritiene invece che la forma protetta del marchio Piaggio riproduca tutte le linee essenziali della Vespa LX, necessarie per un suo riconoscimento da parte del consumatore.

b) La forma della Vespa LX, se priva dei marchi nominativi Vespa e Piaggio, non ha carattere distintivo e pertanto non può essere considerata un marchio di forma di fatto.

Come detto sopra, il punto relativo alla capacità distintiva del marchio (e della Vespa LX) verrà discussa più oltre.

c) L'eventuale marchio di forma di fatto costituito dalla Vespa LX non è oggetto della presente CTU.

Il CTU si permette di non accogliere questo argomento, in quanto, nell'ipotesi di capacità distintiva, il marchio di forma di fatto coincide in sostanza con il marchio in esame e pertanto quest'ultimo va retrodatato alla data sopra indicata, ai fini della valutazione della sua anteriorità.

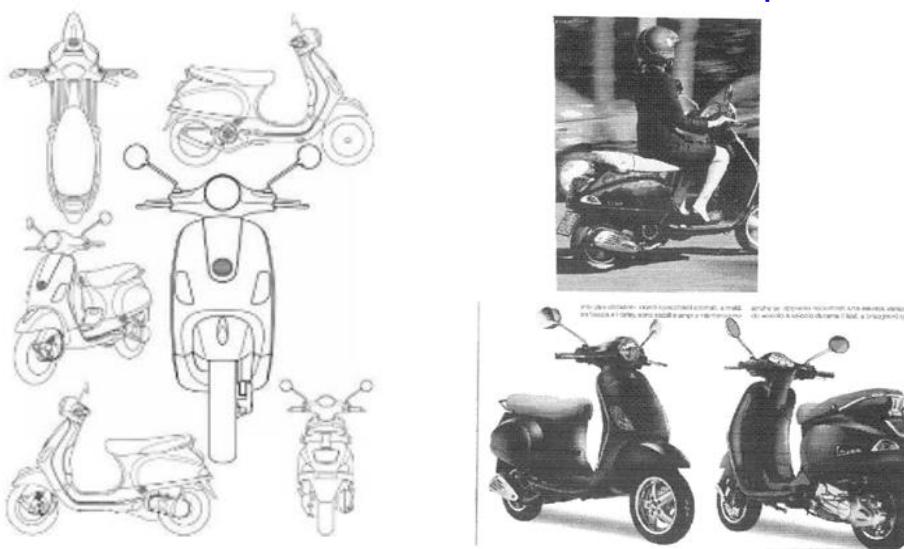
In definitiva, anche non considerando il "secondary meaning" che, come sostenuto dalla convenuta, dovrebbe essere preso in considerazione con riferimento alla prima Vespa del 1945, appare allo scrivente che tutte le produzioni di parte attrice, pur essendo anteriori alla data di deposito del marchio Piaggio (2013), sono tutte posteriori alla data (2005) di commercializzazione del modello Vespa LX che è rappresentato nei suoi tratti essenziali dal marchio Piaggio e che costituisce quindi (dal 2005) un marchio di forma di fatto che (nell'ipotesi di capacità distintiva) sposta a tale anno la valutazione di un'anteriorizzazione o meno del marchio.

Si aderisce a queste valutazioni del CTU, considerato che con evidenza il marchio registrato Piaggio '520 del 2013 corrisponde nelle sue linee essenziali al modello Vespa LX del 2005.

Il Marchio registrato

Vespa LX





E si nota che, argomentando dall'art. 12 CPI ("Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a)siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti...identici o affini...L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità...L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione"), la diffusione anteriore del modello Vespa LX consente di retrodatare il marchio Piaggio al 2005 nel caso in cui si sia trattato di un "uso anteriore notorio".

Secondo la giurisprudenza, può parlarsi di uso "notorio" generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati.

Si vedano, per esempio:

**-Trib. Bari sez. IV 29 dicembre 2005:** "Il fatto costitutivo del diritto all'uso esclusivo del marchio di fatto non va individuato nel semplice uso, ma piuttosto nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati, alla luce della lettera della legge, che chiaramente distingue tra "uso precedente" del segno che importa "notorietà" dello stesso e uso precedente che non importa una tale notorietà. Orbene, il legislatore, in tema di marchio di fatto, ha distinto ponendo da un lato l'ipotesi che il preuso del marchio di fatto non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, e dall'altro lato l'ipotesi che invece il preuso importi notorietà generale. A tal proposito il legislatore medesimo ha statuito che quando a registrare un marchio uguale o simile sia un terzo, nel caso di uso che abbia comportato notorietà puramente locale la novità del marchio registrato dal terzo non sia esclusa e, quindi, la registrazione sia valida; allorquando invece il preuso abbia determinato notorietà generale del marchio, il marchio registrato dal terzo è privo di novità e per ciò stesso nullo";

**-Trib. Bari Sez. spec. Impresa 23 settembre 2016 n. 4770:** "L'elemento che qualifica il preuso non meramente locale del marchio di fatto, quale circostanza impeditiva della novità del segno, è la notorietà, particolarmente intensa, la quale è qualcosa di diverso dalla mera conoscenza del marchio,

## Report n. 4638/2017 del 06/04/2017

*o dalla acquisizione di concreta valenza distintiva, e corrisponde ad un diffuso radicamento della forza distintiva del segno in relazione al pubblico di riferimento”).*

**-Tribunale Milano Sez. spec. Impresa 23 febbraio 2016 n. 2344.** “*In tema di proprietà industriale, in materia di azione avente a oggetto l'accertamento della nullità del segno registrato - che differisce dall'azione di accertamento negativo di contraffazione - grava in capo alla parte attrice l'onere di fornire, a tale fine, non solo la prova del preuso, ma anche quella di un preuso qualificato dalla notorietà non puramente locale, con effetti distruttivi della novità. (Nel caso di specie le scarse risultanze documentali, rappresentate dalla presenza di alcune fatture comprovanti la commercializzazione del prodotto con il segno in contestazione nei confronti di un numero ridotto di clienti e in una ristretta area territoriale, circoscritta a una sola regione, hanno escluso che l'uso possa considerarsi qualificato da notorietà o da notorietà non meramente locale)”.*

Nel presente caso, l'uso notorio del modello Vespa LX sin dal 2005 emerge:

- dalle valutazioni dello stesso CTU, che afferma che la Vespa LX, poi trasfusa nel marchio registrato nel 2013, era già diffusa e notoriamente conosciuta prima del 2007;
- dal fatto che il modello Vespa LX (che significa Vespa'60) era stato introdotto per celebrare i 60 anni dall'introduzione ne mercato della Vespa (dal 1945)- si vedano i doc. 15, 16, circa la notorietà dei modelli Vespa a 60 anni dall'origine-;
- dai dati delle vendite (doc. 36), che dimostrano gli altissimi volumi di diffusione del modello Vespa anche negli anni 2005 e seguenti (anche dello specifico modello Vespa LX); né la contestazione delle attrici circa l'attendibilità dei dati di cui al doc. 36 della convenuta sono rilevanti, considerato che si tratta di prospetti di ricavi verificati dalla società di consulenza PricewaterhouseCoopers spa, che la verifica a campione ha comunque sicuro valore probatorio (tenuto conto degli alti volumi di vendite) e che la diffusione in Italia dei modelli Piaggio non è mai stata specificamente contestata dalle attrici.

3.2) Va poi riconosciuta anche la **capacità distintiva** del marchio di forma registrato Piaggio, ritenendosi di aderire alle valutazioni del CTU ing. Marietti, che ha individuato quattro caratteristiche principali e individualizzanti della forma della Vespa Piaggio, ricorrenti in tutte le produzioni dal 1945 ad oggi e comunque sicuramente nel modello Vespa LX.

In particolare, il CTU ha rilevato:

*“La capacità distintiva (acquisita) del marchio Piaggio deve essere valutata sotto due profili, la capacità distintiva dell'intero scooter Piaggio e la capacità distintiva delle tre caratteristiche principali indicate da Piaggio (freccia, X e Ω rovesciata) come elementi sin dalle origini ricorrenti in tutte le produzioni (dal 1945 ad oggi) degli scooter Vespa di Piaggio.*

*Mentre pare allo scrivente consulente che si possa difficilmente ritenere che la Vespa in sé, in quanto via via modificata nel corso del tempo, presenti carattere individualizzante, così non è per le tre caratteristiche da sempre presenti negli scooter Vespa ed idonee a individuare al consumatore medio (peraltro particolarmente attento, anche ai dettagli) l'origine imprenditoriale del prodotto.*

*Piaggio ha dimostrato che la forma a freccia dello scudo, la forma ad Ω rovesciata e la forma ad X (che si lega alla bombatura della scocca a forma di goccia) sono costantemente presenti in tutti i modelli di Vespa e che tali caratteristiche sono individualizzanti i modelli di Vespa provenienti da Piaggio.*

Lo scrivente consulente rileva che, fra gli elementi fortemente individualizzanti la forma della Vespa, vi è anche e soprattutto la sagoma posteriore della scocca, e cioè le due guance sagomate "a goccia" allungata posteriormente che coprono, da sempre, sostanzialmente con le medesime caratteristiche, il motore dello scooter.

Tale ultima caratteristica se forse era presente in modelli vecchissimi di scooter è oggi decisamente caratterizzante in modo esclusivo i modelli di Vespa.

Piaggio ha altresì dimostrato che il consumatore medio identifica le caratteristiche sopra individuate con la produzione Piaggio.

Tant'è che anche gli organi comunitari, in sede di concessione della registrazione comunitaria, hanno ritenuto, dopo un primo rifiuto provvisorio, di concedere la registrazione come marchio di forma.

Lo scrivente consulente ritiene dunque che il marchio di titolarità Piaggio presenti il requisito della capacità distintiva."

Si ritiene, dunque, che la capacità distintiva del marchio registrato Piaggio derivi dalla costante presenza, negli scooter Vespa sin dalle origini (1945) di quattro caratteristiche individualizzanti:

-*la forma a freccia dello scudo frontale*: lo scudo frontale ha una parte inferiore inclinata rispetto alla parte superiore, in modo che il suo profilo laterale complessivo si presenti conformato come un segno a freccia approssimativamente simmetrica;

-*la forma ad Ω rovesciata*: il sottosella a sbalzo firma un segni ad arco di cerchio che raccorda la sella e la pedana;

-*la forma ad X (che si lega alla bombatura della scocca a forma di goccia)*: la scossa presenta bombature a firma id goccia nella parte posteriore, che nel loro complesso rendono la parte posteriore della scocca somigliante all'addome di una vespa. E i due profili della parte anteriore della bombatura e del sottosella presentano un motivo complessivo caratterizzante avente curve a concavità opposte, che formano un segno simmetrico a forma di lettera X;

-*la sagoma posteriore della scocca, appunto*: e cioè le due guance sagomate "a goccia" allungata posteriormente che coprono, da sempre, sostanzialmente con le medesime caratteristiche, il motore dello scooter.

Queste quattro caratteristiche delineano in modo individualizzante la complessiva forma della Vespa oggetto del marchio tridimensionale registrato, ne costituiscono il "cuore", chiaramente visibile (anche solo dall'esame dei disegni oggetto della registrazione) e originale, e la distinguono dagli altri scooter in commercio, determinando la sua riconducibilità al produttore Piaggio.

Né è fondata la tesi delle attrici secondo la quale tale forma, così delineata, avrebbe perduto capacità distintiva, volgarizzandosi, per essere stati immessi sul mercato da altri produttori scooter dotati delle stesse forme di base della Vespa, con conseguente perdita di carattere distintivo di queste ultime.

Si osserva, infatti, da un lato, che gli scooter "storici", d'epoca (doc. 20, 21 attorei), quand'anche si ritenga che presentino, taluni di essi, le citate caratteristiche distintive della Vespa, sono ormai usciti dal mercato da decenni e non inficiano o diluiscono il carattere individualizzante dei modelli Vespa, che hanno continuato ad esistere con diffusione notevolissima sul mercato sino ad oggi.

Anche il modello storico della Lambretta (doc. 22 attoreo), oltre a differire dal marchio tridimensionale Piaggio (per esempio non presenta la parte posteriore a goccia, v. CTU

pag. 12), è uscito dal commercio nel 1971 (né l'uso da parte di ristrette cerchie di "amatori" può costituire limite alla distintività del modello Vespa), mentre la Lambretta Prato è stata introdotta in Italia dopo la comparsa sul mercato della Vespa LX (pag. 12 della CTU).

Dall'altro alto, gli altri scooter, più moderni, indicati dalle attrici (doc. da 21 a 25 attorei e documenti prodotti in sede di CTU) sono successivi al modello Vespa LX e perlopiù non presentano neppure contemporaneamente le citate caratteristiche distintive della Piaggio (come riferito anche dal CTU, che ha sottolineato che detti elementi distintivi caratterizzano attualmente in modo esclusivo i modelli Vespa, pag. 5 della CTU).

L'originalità e riconoscibilità del marchio Vespa (come sopra caratterizzato) derivano, inoltre, dall'estrema diffusione della Vespa sul mercato italiano degli scooter, del quale essa occupa la quota maggiore (si veda il sopra esaminato doc. 36 della convenuta, circa le vendite- anche specificamente quelle del modello Vespa LX- e i costi pubblicitari), e dai risultati dell'indagine demoscopica condotta nel luglio 2014 dalla Doxa su incarico della convenuta.

Tale indagine (doc. 36, 37 della Piaggio) appare attendibile, dal momento che le domande agli intervistati (scelti secondo criteri obiettivi, e rappresentativi della popolazione italiana adulta di 15-70 anni distribuita sull'intero territorio italiano) risultano essere state poste con modalità e i termini obiettivi.

In particolare:

-Dall'indagine, condotta su di un campione di oltre 870 intervistati, è emerso che:

(i) l'85% del campione intervistato ha riconosciuto la forma del motociclo mostrata. Questo dato si eleva al 95% (ossia la quasi totalità dei consumatori) restringendo l'indagine ai possessori/utilizzatori di scooter, ossia i consumatori di riferimento nel caso di specie;

(ii) tra questi, ben l'84% degli intervistati ha associato spontaneamente alla forma mostrata i marchi VESPA PIAGGIO o solamente VESPA (la citazione specifica di "VESPA PIAGGIO" sale dal 29% sino al 40% presso gli utilizzatori abituali di scooter);

(iii) il 78% degli intervistati associa spontaneamente alla forma mostrata il produttore Piaggio. Questo numero si eleva al 92% sottponendo il quesito agli utilizzatori di scooter.

Questa indagine di mercato costituisce dunque senz'altro un indicatore determinante della capacità distintiva del marchio di forma della Vespa.

Nè appare rilevante la contestazione delle attrici, secondo la quale i risultati dell'indagine demoscopica condotta nel 2014 non proverebbero la riconoscibilità e originalità della forma della Vespa LX precedentemente al 2007, cioè al momento della commercializzazione dei modelli cinesi attorei.

Infatti, l'estrema diffusione sul mercato, già nel 2005, del predetto modello della Vespa (emergente dai dati delle vendite su citati), dimostra che la percezione die consumatori relativamente alla forma della Vespa non poteva che essere simile a quella attuale, ed anzi maggiormente orientata verso una riconoscibilità del modello della Piaggio, dal momento che all'epoca non vi erano ancora i modelli successivamente posti sul mercato dalle società cinesi attrici.

Né tale successiva commercializzazione da parte delle attrici ha comportato una diluizione della capacità distintiva del modello Vespa, come appunto emerge dai risultati dell'indagine Doxa del 2014.

Va infine ritenuto irrilevante anche l'accenno delle attrici alla produzione e commercializzazione del modello di scooter "Star" da parte della società indiana LML.

La convenuta ha riferito che a fine anni '90 era intervenuta una joint venture tra Piaggio e LML e che era stata concessa a quest'ultima una licenza per la produzione dello scooter.

Ciò non comporta una diluizione della capacità distintiva della forma in esame della Vespa, considerato che tale produzione appare essere cessata (come riferito dalla convenuta e non specificamente contestato dalle attrici) e che, comunque, il fatto stesso che, per la produzione e commercializzazione (con marchio denominativo diverso da Vespa-Piaggio) di questo scooter, fosse necessaria l'autorizzazione della Piaggio comporta il riconoscimento che solo la Piaggio poteva commercializzare quella particolare forma di scooter.

Pertanto, oltre che trattarsi di un caso isolato, diffuso perlopiù in un mercato straniero distante, la vicenda del produttore indiano dimostra al contrario che la forma dello scooter in questione è proprietà della Piaggio e che per la commercializzazione della stessa è necessaria la concessione di una licenza da parte della convenuta.

### 3.3) Vanno poi esclusi anche i profili di nullità di cui all'art. 9 CPI:

*"Marchi di forma*

*Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:*

dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,

dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o

dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto".

Il CTU ing. Marietti ha, condivisibilmente, escluso questi profili di nullità (pag. 5 e ss.):

#### - A) Forma imposta dalla natura stessa del prodotto

*Parte attrice sostiene che la forma considerata è la forma di un prodotto ben noto denominato "scooter" su cui Piaggio vorrebbe ottenere un'esclusiva, ed inoltre che le tre caratteristiche principali indicate da Piaggio (freccia, X e Ω rovesciata) sono comuni a questo tipo di prodotto ed imposte alla natura stessa del prodotto.*

*Chi scrive deve obiettare innanzitutto che la norma di legge premette l'avverbio "esclusivamente" a "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" ed in secondo luogo che la stessa attrice ha presentato diversi modelli di scooter privi di una o più delle caratteristiche sopradette.*

*Pertanto, la stessa ampia divulgazione nel mondo delle forme più disparate di scooter dimostra, senza ombra di dubbio e senza necessità di ulteriori argomentazioni, che la forma del marchio Piaggio non è l'unica possibile forma di scooter e quindi non è imposta in modo esclusivo dalla natura stessa del prodotto".*

Né è fondata l'osservazione delle attrici, secondo la quale quella che comprende le caratteristiche del marchio Piaggio sarebbe la forma naturale dello scooter classico, considerato che, come sopra detto, la forma in esame della Vespa non si è standardizzata e che anche lo scooter "vintage" poteva essere realizzato con caratteristiche non coincidenti con quelle tipiche della Vespa (freccia, X, omega rovesciata, guance sagomate a goccia).

Ne è, fra l'altro, una prova la Lambretta storica, la cui forma differisce da quella della Vespa (v. CTU pag. 12).

#### **- "B) Forma necessaria per ottenere un risultato tecnico**

Su questo punto l'attrice sostiene che le tre caratteristiche principali del marchio Piaggio, come evidenziate dalla convenuta, deriverebbero tutte da un'esigenza tecnica. Così, la forma a freccia dello scudo soddisfarebbe ad esigenze aerodinamiche, la forma ad Ω rovesciata sarebbe necessaria per creare lo spazio per le gambe dell'utilizzatore e per sistemare una borsa al di sotto delle stesse, ed infine la forma ad X sarebbe il risultato funzionale della forma ad Ω rovesciata e della forma della scocca.

Tuttavia, a parere dello scrivente, se può essere vero che la forma a freccia conferisce una (modesta, tenuto conto della scarsa aerodinamicità della forma stessa alle velocità raggiungibili) aerodinamicità al mezzo, è anche vero che forme diverse, ad esempio, ma non solo, a cuneo, possono conferire anche migliori caratteristiche aerodinamiche allo scooter.

Inoltre, la stessa parte attrice riconosce che la forma ad Ω rovesciata può essere sostituita da una forma ad U. In pratica, invero, una qualunque apertura che lasci lo spazio per le gambe può soddisfare a questa esigenza tecnica.

Infine, la forma ad X, a parere di chi scrive, non ha alcuna funzione tecnica, ma deriva dal design dello scooter, nella parte compresa fra la parte posteriore dell'Ω rovesciata e la parte anteriore della scocca, che è sagomata, come detto dalle parti, a "goccia".

In definitiva non appare allo scrivente che le tre caratteristiche citate siano esclusivamente dettate da un'esigenza tecnica, a maggior ragione se considerate congiuntamente e se considerate in unione ad altre forme caratteristiche e tipiche del marchio Piaggio".

Dunque le caratteristiche della forma della Vespa non svolgono una specifica funzione tecnica, o meglio l'eventuale effetto tecnico che esse comportano può essere raggiunto con altre forme, ugualmente utili, per cui la forma Piaggio non è "esclusivamente" dettata da una esigenza tecnica.

Né rileva che oltre 60 anni fa la forma della Vespa del '46 fosse stata oggetto di un modello di utilità, considerato il lunghissimo lasso di tempo trascorso dopo la cessazione di tale privativa ed il fatto che, come appena detto, le caratteristiche essenziali dell'attuale marchio Piaggio registrato non siano necessarie per l'ottenimento di uno specifico risultato tecnico.

#### **C) Forma che dà valore sostanziale al prodotto.**

Questo divieto di registrazione a norma di legge opera quando si ritiene che il prodotto venga acquistato soprattutto per il valore della sua forma estetica, ossia quando la forma è uno dei fattori essenziali di acquisto del prodotto.

Su questo punto è curioso considerare come le parti abbiano cambiato la loro valutazione estetica del marchio Piaggio, cadendo in definitiva in contraddizione con se stesse.



Infatti, parte attrice, che nel resto delle sue memorie ha considerato la forma del marchio Piaggio come una forma di scooter banale e già ampiamente conosciuta e divulgata sul mercato, trattando questo punto ne esalta invece le originali caratteristiche estetiche fino al punto di affermare che costituirebbero la principale motivazione di acquisto da parte dei consumatori.

Per converso, parte convenuta, che ha sempre esaltato la bellezza, l'originalità e l'importanza di questo design Piaggio, su questo punto nega che tale design sia a tal punto attraente da costituire un elemento prioritario di scelta da parte dei consumatori.

In realtà, le stesse prese di posizione delle parti conducono a ritener che, sebbene il design Piaggio sia attraente, esso non è tuttavia l'unica caratteristica che determina la motivazione d'acquisto del consumatore che, pur essendo certamente influenzato dalla sua estetica, non è di sicuro portato a decidere l'acquisto esclusivamente in base a questa, ma bensì in base ad altre considerazioni tecniche e funzionali. Pertanto, anche quest'ultima ragione di divieto di registrazione del marchio Piaggio in esame, secondo l'art. 9 CPI, viene a cadere, come le due precedenti”.

Si concorda con queste valutazioni del CTU, essendo evidente che la motivazione dell'acquisto dello scooter avente la forma del marchio Piaggio registrato non dipende esclusivamente dalle specifiche caratteristiche estetiche del modello, ma, in misura di gran lunga maggiore, da condizioni tecniche ed economiche, più rilevanti per il consumatore che si accinge ad acquistare un prodotto costoso e di lunga durata.

Va anche respinta l'accusa attorea di registrazione in malafede, operata successivamente alla registrazione dei modelli attorei, dal momento che la forma della Piaggio, come già rilevato, esisteva da moltissimo tempo prima della comparsa dei modelli delle attrici.

#### **4) La contraffazione del marchio Piaggio.**

Il CTU ing. Marietti ha esaminato i tre modelli di scooter prodotti dalle attrici, Cityzen, Revival e Ves, ed ha condivisibilmente accertato che solo il terzo costituisce contraffazione del marchio registrato Piaggio (pag. 7 e ss.):

- “Per dichiarazione della stessa parte convenuta, il marchio Piaggio in questione si caratterizza essenzialmente per tre particolari di forma, che sono presenti anche nella Vespa LX corrispondente al marchio e, come sopra visto, costituente in pratica un marchio di fatto di forma, nonché nei modelli Vespa prodotti da Piaggio a partire dal 1945.

Questi tre particolari sono:

- sagomatura ad Q rovesciata dell'incavo fra la sella e lo scudo frontale
- sagomatura a X fra il sottosella e il carter posteriore che copre parzialmente il motore
- sagomatura a freccia dello scudo anteriore

A parere dello scrivente vi è un'ulteriore caratteristica estetica che caratterizza una buona parte dei prodotti Vespa della Piaggio, compresi la Vespa LX e la Vespa originale del 1945 e di anni immediatamente successivi, nonché il marchio in esame. Questa caratteristica è data dalla forma bombata ed allungata posteriormente del carter posteriore, forma che è stata chiamata “a goccia” dalle parti nelle loro memorie...

Naturalmente, verrà tenuto conto anche e soprattutto dell'aspetto globale degli scooter, per verificare se tale aspetto negli scooter Znen, richiama o meno lo scooter Piaggio fino al punto di creare una confusione sulla casa costruttrice di appartenenza, agli occhi di un consumatore medio.

Chi scrive vuole far rilevare infine che questo consumatore medio non è la paradigmatica massaia di Voghera, ma è una persona che effettua l'acquisto del prodotto scooter basandosi non solo sul suo aspetto, ma anche su altre considerazioni tecniche, quali ad esempio prestazioni, consumi, costi ed

altro. Si tratta quindi di un consumatore piuttosto attento e che ha approfondito almeno in parte anche le condizioni tecniche e di uso di uno scooter prima di perfezionare l'acquisto, considerato che il suo uso è destinato a protrarsi nel tempo.

In definitiva, lo scrivente verificherà innanzitutto se gli scooter Znen presentino ciascuno contemporaneamente le tre caratteristiche distintive indicate da Piaggio e successivamente se tali scooter Znen richiamino o meno lo scooter del marchio Piaggio, ad esempio presentando il citato carter "a goccia" allungato posteriormente e/o altri elementi di forma in grado comunque di richiamare o meno nel complesso lo scooter del marchio Piaggio...

#### -Scooter Cityzen



Da una vista laterale dello scooter Cityzen si vede chiaramente che il profilo del sottosella è anteriormente verticale e quindi questo modello non presenta la caratteristica della Q rovesciata che Piaggio ritiene decisiva (con le altre due) nella contraffazione del suo marchio. Di conseguenza, non è nemmeno identificabile il segno a X fra il sottosella e il carter posteriore, in quanto nel modello Cityzen queste due parti di carrozzeria rappresentano casomai, in vista laterale, un segno del tipo JI. Già per queste ragioni chi scrive deve affermare che non esiste interferenza dello scooter Cityzen con il marchio Piaggio.

Per di più, esistono ulteriori differenziazioni quali quelle poste in evidenza da parte attrice, come la forma degli specchietti, del faro, dei lampeggiatori anteriori e della sella.

Comunque, a parere dello scrivente, lo scooter Cityzen si differenzia complessivamente dal marchio Piaggio per una struttura apparentemente più massiccia e per la modanatura in colore contrastante che si estende dal sottosella a scendere sul lato del carter fino al di sotto di questo e che è particolarmente visibile e rilevante nell'estetica complessiva del modello.

#### -Scooter Revival





*Da una vista laterale del modello Revival della Znen emerge che esso presenta in buona sostanza le tre caratteristiche considerate da Piaggio come particolarmente distinctive del proprio Marchio. In effetti, sebbene con spigoli meno arrotondati, è identificabile la sagoma ad Ω rovesciata anche nel modello Revival e di conseguenza la sagoma ad X fra il sottosella ed il carter posteriore. Anche la sagomatura a freccia dello scudo frontale è rilevabile nel modello Revival.*

*Vi sono però delle differenze che sono state puntualmente evidenziate da parte attrice, alcune delle quali lo scrivente giudica secondarie e non tali da indurre il consumatore a rilevare che lo scooter Revival sia di produzione diversa da Piaggio, mentre altre differenze, sempre a parere dello scrivente, sono più importanti.*

*Fra queste, chi scrive considera il motivo centrale dello scudo (non a campana rovesciata, ma trapezoidale con base maggiore verso il basso e in particolare decisamente sporgente dallo scudo), la mancanza di tunnel centrale fra i piedi del guidatore, la forma della sella e soprattutto la forma del carter posteriore, che in vista laterale non è “a goccia” allungata posteriormente, ma bensì a semicerchio.*

*Queste differenze, sempre a parere di chi scrive, portano il consumatore (che è come detto “attento” e “informato”) lontano da ritenere che si tratti di un prodotto Vespa, che invece, nella memoria e nella sensibilità del consumatore – soprattutto se “datato” come lo scrivente – è caratterizzato anche e soprattutto dalla conformazione del carter posteriore unita ai tre elementi identificati dalla difesa Piaggio.*

*Per queste ragioni, chi scrive ritiene che lo scooter Rivival della Znen non interferisca con il marchio Piaggio qui in esame.*

#### -Scooter Vespa



*Questo modello, a parere di chi scrive, è quello che in effetti fornisce un’impressione globale che richiama il marchio Vespa in esame.*

*Scendendo nei particolari, si notano le tre caratteristiche identificanti, secondo Piaggio, il marchio Vespa qui considerato, ovvero le forme ad Q rovesciata, ad X e la freccia. In più, il carter posteriore presenta, in modo simile alla Vespa LX, una conformazione "a goccia" allungata posteriormente, anche se in modo leggermente meno accentuato rispetto alla Vespa LX. Altri elementi comuni sono il faro anteriore circolare, gli specchietti retrovisori circolari, il profilo della sella, l'elemento sporgente applicato al parafango anteriore e la presenza di un tunnel centrale sulla pedana poggiapiedi.*

*Vi sono ovviamente anche elementi di differenziazione, i principali dei quali vanno visti nella presenza di portapacchi anteriore e posteriore, nella presenza di protezioni tubolari sul parafango anteriore e sul carter posteriore, nonché di un faro posteriore conico e sporgente dalla carrozzeria.*

*Tuttavia chi scrive ritiene che il consumatore medio, pur essendo "attento", tende a considerare i portapacchi come accessori che vengono solitamente installati dall'utente dopo l'acquisto e tende a trascurare, per la loro scarsa visibilità, le protezioni tubolari del parafango e del carter.*

*L'unico elemento distintivo rilevante risulta il faro posteriore, ma chi scrive ritiene che tale elemento distintivo non sia sufficiente per allontanare il consumatore dall'impressione generale di richiamo del marchio Vespa, ovvero della Vespa LX.*

*Lo scrivente ritiene inoltre che anche il marchio denominativo (Ves parte iniziale di Vespa) dimostri la precisa volontà di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza e notorietà del marchio e dei prodotti della Piaggio".*

Dalla precisa analisi del CTU, dunque, emerge che il modello Cityzen non presenta le caratteristiche distintive del marchio Vespa, che il modello Revival ne riporta alcune, ma presenta altresì notevoli differenziazioni estetiche rispetto al marchio Piaggio, idonee a rendere la forma Revival non confondibile con tale marchio, e che, invece, il modello Ves è molto simile alla forma Vespa, costituendone contraffazione, perchè le limitatissime differenze sono poco percettibili e non escludono la confondibilità.

Pertanto va ritenuta accertata la **contraffazione** del marchio registrato (italiano e comunitario) della Piaggio da parte del modello Ves prodotto dalle attrici.

Tale produzione comporta anche **concorrenza sleale**, considerata la confondibilità del modello attoreo Ves con la forma della Vespa e rilevato che tale confondibilità è accresciuta dall'uso della denominazione "Ves", chiaramente tendente ad agganciarsi alla denominazione dello scooter Vespa.

## 5) Violazione del diritto d'autore

Va altresì accolta la domanda riconvenzionale della Piaggio di violazione del **diritto d'autore** ad opera del modello Ves delle attrici.

Si osserva che, ai sensi dell'art. 2, punto 10, L.D.A., sono comprese nella protezione del diritto d'autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

La forma della Vespa, caratterizzata dagli elementi sopra accertati, è senz'altro nata come oggetto di design industriale.

Tuttavia, nel corso dei decenni, ha acquisito talmente tanti riconoscimenti dall'ambiente artistico (e non meramente industriale), che ne ha celebrato grandemente le qualità



creative e artistiche, da diventare un'icona simbolo del costume e del disegn artistico italiano.

Ciò emerge dalle produzioni documentali della convenuta:

- innumerevoli pubblicazioni, mostre, premi e riconoscimenti (doc. 5 e da 8 a 20);
- esposizione presso le collezioni permanenti di prestigiosi musei quali la Triennale di Milano e il MOMA di New York ed altri in tutto il mondo (doc. n. 21);
- presentazioni continue in occasione di fiere, convention o eventi, tra cui il Giro d'Italia, la Manifestazione MITO, la Maratona di Roma, le Mostre per i 150 Anni dell'Unità d'Italia, le sponsorizzazioni ai Nastri d'Argento del Festival del Cinema, e in tutte le principali fiere di settore, come l'EICMA ed altre convention europee e mondiali (doc. n. 35);
- innumerevoli presenze anche in film, pubblicità, fotografie, che hanno come protagonista un mito (cfr. docc. 15 e 20);
- articoli dal titolo: “*La rivoluzione della Vespa elettrica stella dell'innovazione a Eicma*” da Corriere della Sera – motori del 9 novembre 2016 e “*Gli oggetti che fecero l'impresa*” da Il Sole 24 Ore del 13 novembre 2016.

Questi plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del *design*, confermano il suo carattere creativo ed il valore artistico.

Ed infatti il carattere creativo ed il carattere artistico di un'opera di *design* vengono evidenziati e debbono essere valutati alla stregua del riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste.

In tal senso, per es.: Cass. Civ., sez. I, 13/11/2015 n. 23292 (“*Il valore artistico di un'opera del disegno industriale costituisce un elemento, pur non suscettibile di definizione onnicomprensiva, che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso ed aggiunto rispetto a quello della sua mera funzionalità. con conseguente possibilità di usufruire della tutela del diritto d'autore, la cui sussistenza va accertata dal giudice di merito, di volta in volta, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie, alla stregua di parametri di riferimento il più possibile obiettivi, quali: il riconoscimento che l'oggetto ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, così collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l'esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore...*”); Cass. Civ., sez. I, 29/10/2015 n. 22118.

E, proprio riguardo alla Vespa, il *Tribunale de Grande Instance* di Parigi, 7/2/2013, doc. 22 della convenuta.

Né appare condivisibile l'osservazione, formulata dalle attrici, secondo la quale l'opera d'arte dovrebbe essere tale fin dall'inizio ed essere creata proprio con l'intento di fare un'opera d'arte.



Non si ritiene, cioè, che il diritto d'autore protegga unicamente un design industriale che nella mente dell'autore dovesse sin dall'origine avere carattere creativo e sia stato concepito anche a fini artistici.

Un'opera di design industriale può nascere come mera forma tecnica esteriore di un mezzo industriale ed acquisire successivamente, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici, un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale.

## **6) Conclusioni**

In conclusione:

- va respinta la domanda attoree di accertamento e dichiarazione della nullità del marchio italiano tridimensionale Piaggio n. '520;
- vanno accolte le domande attoree di accertamento che la produzione e commercializzazione dei modelli di scooter attorei denominati Cityzen e Revival non costituiscono contraffazione dei marchi italiano e comunitario registrati della Piaggio;
- va accolta la domanda riconvenzionale della convenuta Piaggio di contraffazione di marchio, di violazione del diritto d'autore e di concorrenza sleale limitatamente al modello Ves delle attrici, con i provvedimenti conseguenti di inibitoria, penale, ecc.

Viene invece respinta la domanda riconvenzionale della Piaggio di condanna delle attrici al **risarcimento dei danni** per la contraffazione suddetta.

Infatti, non risulta provato che le attrici abbiano concretamente commercializzato in Italia il modello Ves di scooter e pertanto la Piaggio non ha dimostrato di aver subito un concreto danno a seguito della produzione del modello attoreo Ves.

Conseguentemente non è neppure possibile procedere ad una liquidazione equitativa del danno.

7) Per quanto riguarda le spese processuali, la parziale soccombenza reciproca delle parti induce a ritenere equo compensare nella misura di un terzo.

Le attrici vanno poi condannate a rimborsare alla convenuta Piaggio i restanti due terzi delle spese.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;  
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;

**Respinge** la domanda delle attrici Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import And Export Co di accertamento della nullità del marchio italiano tridimensionale No. 0001556520 di titolarità di Piaggio & C. S.p.a.;

**Accerta** che la produzione e commercializzazione da parte delle attrici degli scooter modello CITYZEN e REVIVAL non costituisce una contraffazione del marchio



italiano tridimensionale No. 0001556520 e del marchio comunitario tridimensionale No. 011686482 di cui la convenuta Piaggio & C. spa è titolare, né una violazione del diritto d'autore, né un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Respinge le altre domande delle parti attrici;

Dichiara che la produzione e commercializzazione in Italia degli scooter delle attrici denominati VES costituiscono contraffazione del marchio italiano tridimensionale No. 0001556520 e del marchio comunitario tridimensionale No. 011686482 di cui la convenuta Piaggio & C. spa è titolare;

Dichiara che la produzione e commercializzazione in Italia degli scooter delle attrici denominati VES costituiscono violazione del diritto d'autore di cui la convenuta Piaggio è titolare;

Dichiara che la produzione e commercializzazione in Italia degli scooter delle attrici denominati VES costituiscono concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.;

Inibisce alle attrici Znen l'offerta in vendita, la pubblicizzazione, la commercializzazione in Italia e, in generale, qualsiasi utilizzazione economica dei modelli "Ves";

Ordina la distruzione e/o rimozione e/o il definitivo ritiro dal commercio di tutti gli esemplari di scooter "Ves", prodotti e commercializzati in Italia dalle attrici;

Fissa una penale di Euro 1.000 a carico delle attrici per ogni violazione e/o inosservanza constatata successivamente al deposito di questa sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella stessa;

Ordina la pubblicazione di un estratto della presente sentenza per una volta sul quotidiano "Corriere della Sera" di Milano e sul periodico "Motociclismo", a cura della convenuta ed a spese delle attrici;

Respinge le altre domande della parte convenuta;

Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di un terzo;

Condanna le attrici, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta i restanti due terzi delle spese processuali, due terzi che liquida in €. 15.000 (€. 3.000 per fase studio, €. 3.000 fase introduttiva, €. 5.000 fase istruttoria, €. 4.000 fase decisionale), oltre spese generali 15%, Iva e Cpa;

Pone definitivamente a carico delle parti (per due terzi a carico delle attrici e per un terzo a carico della convenuta) le spese di CTU, così come liquidate con provvedimento del G.I. in atti.

Manda la Cancelleria a trasmettere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia della presente sentenza, ai sensi dell'art. 122, co. 8, CPI.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 17/3/2017.

Il Presidente estensore

