



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di Imprese

Il Collegio composto da:

Dott.ssa Silvia Vitro' presidente
Dott. Alberto La Manna giudice
Dott. Luca Martinat giudice relatore

ha pronunciato all'esito della camera di consiglio nella composizione del 18.02.2022 la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1680/2021** R.G. Civ.

avente per oggetto: contraffazione

promossa da:

Cavallini Damiano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Gandin e Carola Gallo, presso il cui studio in Torino, Corso Vinzaglio n. 23, è elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;

- ATTORE -

contro

Prolo Christian, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Monteverde, Michele Franzosi e Raffaella Bisceglia, e presso lo studio dei primi due in Novara, Baluardo Lamarmora n. 13, è elettivamente domiciliato in forza di delega in atti;

- CONVENUTO -

Conclusioni delle parti:

Parte attrice:

"NEL MERITO

Voglia l'On.le Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

1) accertare e dichiarare la nullità del marchio registrato in data 30 novembre 2018 con il n. 302018000015530, il cui cuore distintivo è rappresentato dal nome "Caramino", di titolarità del convenuto per difetto di capacità distintiva o, in via subordinata, per registrazione effettuata in mala fede o, in via ulteriormente subordinata, per decettività;

1bis) in via di estremo subordine rispetto alla domanda precedente, accertare e dichiarare la decadenza del marchio registrato in data 30 novembre 2018 con il n. 302018000015530, il cui cuore distintivo è rappresentato dal nome "Caramino", di titolarità del convenuto, per decettività sopravvenuta;

2) accertare e dichiarare che il convenuto si è reso responsabile nei confronti dell'attore del compimento di atti di concorrenza sleale rilevanti ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 cod. civ., oltre che della violazione dell'art. 30 c.p.i., per avere sfruttato il nome "Caramino" per contraddistinguere prodotti vitivinicoli, oltre che per le ulteriori indicazioni ingannevoli, secondo quanto narrato in atti;

3) accertare e dichiarare che l'uso da parte del convenuto del nome "Caramino", oltre alle ulteriori indicazioni ingannevoli in etichetta, rappresenta pubblicità ingannevole ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145, nonché frode in commercio ai sensi e per gli effetti civili di cui all'art. 515 cod. pen.;

4) inibire al convenuto lo sfruttamento in qualunque forma e modo, ivi compresa la richiesta di registrazione, di qualunque segno distintivo tipico o atipico (in particolare, marchi, ditte, ragioni e denominazioni sociali, insegne, nomi a dominio, account di posta elettronica) contenente o consistente nel nome "Caramino" e comunque di segni distintivi identici o confondibili con il nome "Caramino", in particolare per contraddistinguere prodotti vitivinicoli non realizzati con uve provenienti dalla Regione Caramino e comunque prodotti appartenenti alla classe merceologica 33, nonché delle ulteriori indicazioni ingannevoli accertate;

5) ordinare al convenuto di ritirare dal commercio qualunque prodotto contraddistinto da segni distintivi contenenti il o consistenti nel nome "Caramino" entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza;

6) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a rimuovere tutti i suoi segni contenenti il o consistenti nel nome "Caramino" dal materiale promozionale e pubblicitario e, comunque, da tutti i prodotti e supporti, ove necessario distruggendoli, ivi compresi ed a titolo di esempio insegne, etichette, collarini, prodotti vitivinicoli, siti web e così via, su cui il nome "Caramino" stesso siariprodotta, autorizzando l'attore ad assistere alle relative operazioni, anche a mezzo di suoi delegati, consulenti e difensori;

7) fissare a carico del convenuto una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) o del diverso ammontare, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza nonché per ogni giorno di ritardo nei relativi adempimenti, constatati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza, e così anche per ogni bottiglia di vino contraddistinta dal toponimo "Caramino" rinvenuta in commercio dopo tale termine;

8) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a risarcire in via integrale tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli morali, nonché quelli relativi alla lesione dell'immagine e della reputazione, subiti e subendi dall'attore, in conseguenza degli illeciti accertati, nella misura che risulterà in corso di causa, pure in esito alla relativa disponenda C.T.U. e previo ordine di esibizione delle scritture contabili, da liquidare eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in applicazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 125 c.p.i., nonché dagli artt. 2043 segg. e 2600 cod. civ.;

9) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, nei modi e nelle forme ritenuti di giustizia, a cura dell'attore ed a spese del convenuto, che dovrà effettuare il rimborso delle relative spese a fronte della semplice presentazione delle corrispondenti fatture, sui seguenti quotidiani e periodici: "La Stampa", "L'Enologo", "Spirito di Vino";

10) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a rifondere integralmente all'attore le spese di lite, ivi compresi IVA, CPA e rimborso forfetario, nonché le spese della disponenda C.T.U. contabile.

insiste per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie: (omissis)".

Parte convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, così decidere:

IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO

1) accertare che il sig. Damiano Cavallini difetta di legittimazione attiva alle azioni di violazione dell'art. 30 c.p.i. nonché a tutte quelle di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., ex d.lgs. 145/2007, ex art. 515 c.p. con riguardo agli effetti civili, vale a dire, che l'attore è privo di legittimazione attiva in merito a tutte le domande da lui proposte ai punti da 2 a 10 delle proprie conclusioni riportate in atti, in quanto l'attore non può, per la sua stessa natura di singolo imprenditore privato, essere il titolare di un diritto su una indicazione geografica c.d. semplice (toponimo non registrato), posto che a siffatte indicazioni potrebbero, a tutto concedere, corrispondere soltanto interessi c.d. collettivi o diffusi, azionabili esclusivamente da soggetti collettivi istituzionalmente preposti alla loro tutela;

2) accertare che il sig. Damiano Cavallini è anche privo di interesse ad agire per la dichiarazione di nullità, ex artt. 13, 14 e 19 comma 2° c.p.i., del marchio registrato n. 302018000015530 di cui è titolare il convenuto, in quanto non vi è prova di alcun preuso del segno CARAMINO, anteriormente alla data di

deposito di detta domanda, da parte dell'attore, né vi è prova che l'attore abbia, prima della data di deposito della predetta domanda di marchio, mai vinificato né imbottigliato un vino davvero ottenuto da uve vendemmiate esclusivamente in una località avente toponimo "Caramino", né infine vi è prova che realmente esista una località avente toponimo "Caramino" che sia in grado di caratterizzare qualitativamente i vini prodotti con uve in essa esclusivamente coltivate;

NEL MERITO

In via principale:

3) accertare e dichiarare la validità del marchio nazionale "CARAMINO" n. 302018000015530 depositato dall'attore in data 2 maggio 2018, e registrato in data 30 novembre 2018;

4) respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e perché non provate, e per l'effetto, accertare e dichiarare che il convenuto non ha posto in essere alcuna violazione né degli artt. 29 e 30 c.p.i. né alcun comportamento concorrenzialmente scorretto in danno dell'attore, né ai sensi dell'art. 2598 comma 1° nn. 1, 2 e 3 c.c., né del d.lgs. 145/2007, né infine dell'art. 515 c.p. con riguardo agli effetti civili, mandando assolto il sig. Christian Prolo da ogni consequenziale inibitoria o condanna;

IN VIA RICONVENZIONALE

5) accertare e dichiarare che l'utilizzo, da parte del sig. Cavallini, del segno "CARAMINO" in funzione di marchio, per contraddistinguere vini (e/o prodotti affini) costituisce contraffazione del marchio registrato e utilizzato dal convenuto, nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 comma 1° nn. 1 e 3 c.c. ai danni dell'impresa di quest'ultimo;

6) accertare e dichiarare che la pubblicazione, da parte del sig. Cavallini, dei due "post" in data 5 luglio 2019 sui social network Facebook ed Instagram, di cui in narrativa, costituisce un grave atto di concorrenza sleale ex art. 2598 comma 1° n. 2 c.c. ai danni dell'impresa e della persona stessa del convenuto;

7) inibire all'attore la prosecuzione e la reiterazione per il futuro degli illeciti di cui ai due punti precedenti, e in particolare inibire a quest'ultimo l'uso in commercio e nella pubblicità del segno "CARAMINO" e di qualsiasi altro segno uguale o confondibile con il marchio registrato "CARAMINO" del convenuto, con riferimento ai prodotti-vino di cui in narrativa e/o per prodotti affini rientranti nella classe n. 33 della classificazione di Nizza e, in particolare, in relazione al prodotto vino rosso fermo;

8) inibire all'attore, per il futuro, la reiterazione dell'illecito di concorrenza sleale per denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. diffusione di informazioni, pubblicitaria e non, online e non, ivi inclusa la comunicazione verbale rivolta verso un pubblico c.d. in presenza;

9) fissare una penale non inferiore a € 500,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta dall'attore al sig. Prolo per ogni violazione o inosservanza constatate successivamente all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti;

10) ordinare il ritiro dal commercio di tutti i prodotti dell'attore contraddistinti dal segno "CARAMINO" e la distruzione e/o la rimozione di detto segno dalle bottiglie di vino da quest'ultimo così contrassegnate, nonché del materiale pubblicitario ad esse relativo;

11) condannare il sig. Cavallini al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso il danno morale, nonché quello relativo alla lesione dell'immagine e della reputazione personale e commerciale, cagionati al sig. Prolo dagli illeciti di cui ai punti precedenti, previo ordine di esibizione del c.d. fascicolo amministrativo aziendale e quello delle denunce di produzione dell'impresa vitivinicola dell'attore per gli anni dal 2016 ad oggi, nonché delle scritture contabili dell'impresa dell'attore, da liquidarsi nella misura che risulterà in corso di causa o comunque eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in applicazione dei criteri previsti all'art. 125 c.p.i. nonché dagli artt. 2043 ss. e 2600 c.c.;

12) condannare l'attore alla restituzione, ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.i., degli utili realizzati con la vendita dei prodotti in violazione dei diritti del convenuto o comunque mediante gli illeciti di cui ai punti precedenti, sino alla data dell'emananda sentenza;

ancora nel merito, ma in via anche principale:

13) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura del convenuto e a spese dell'attore, per due volte, in caratteri doppi del normale e con il nome delle parti in grassetto, sul quotidiano "La Stampa" e sulle riviste di settore "Gambero Rosso" e "Il Corriere Vinicolo";

in ogni caso:

14) condannare l'attore Damiano Cavallini al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 1° c.p.c. per avere egli agito in giudizio con malafede o colpa grave, e comunque al pagamento in favore di Cristian Prolo di una somma equitativamente determinata ai sensi del 3° comma del medesimo art. 96 c.p.c.;

15) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.

In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza 26/10/2021: (omissis)".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel presente giudizio Cavallini Damiano citava in giudizio Prolo Christian esponendo: 1) di essere un viticoltore, in particolare conducendo in affitto delle vigne site nella Regione Caramino del Comune di Briona (provincia di Novara); 2) di commercializzare per questa ragione un vino rosso contraddistinto dal toponimo Caramino in quanto proveniente da uve raccolte nelle vigne ubicate in Regione Caramino; 3) di aver appreso che il convenuto Prolo (pure lui viticoltore) in data 30.11.2018

aveva registrato come proprio marchio il nome Caramino nella classe 33 (bevande alcoliche); 4) che il marchio del convenuto era da considerare tuttavia nullo per carenza di capacità distintiva (essendo corrispondente ad un mero toponimo), per essere stato registrato in malafede (per aver registrato il Prolo come marchio di fantasia un toponimo al fine di impedirne l'uso ad altri viticoltori attivi nel medesimo territorio), e per decettività (dal momento che Prolo non produce il proprio vino da uve raccolte dai vigneti ubicati in Regione Caramino); 5) il compimento di atti di concorrenza sleale da parte del convenuto perché l'uso decettivo del toponimo Caramino può generare confusione con i vini realizzati da altri produttori; per appropriazione di pregi (consistenti nell'attribuire falsamente l'origine delle uve alla Regione Caramino) e per aver tentato di sottrarre l'uso del termine Caramino agli altri produttori di vino della zona; 6) che la condotta del convenuto integrava altresì un'ipotesi di pubblicità ingannevole; 7) di voler, pertanto, ottenere la declaratoria di nullità del marchio del Prolo, con conseguenti inibitorie, oltre al risarcimento del danno.

Si costituiva quindi in giudizio Prolo Christian rilevando: 1) che il marchio Caramino era da considerare un marchio di fantasia e non un toponimo, essendo peraltro del tutto sconosciuto nel settore vitivinicolo, ragion per cui il marchio doveva essere considerato perfettamente valido; 2) di essere stato denigrato dal Cavallini a mezzo di due post, uno su Instagram ed uno su Facebook, sicché intendeva ottenere il conseguente risarcimento del danno; 3) il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore per non aver questi dimostrato di aver prodotto del vino dai vigneti da lui affittati in Regione Caramino e per non aver il diritto di tutelare l'interesse collettivo/diffuso al corretto uso del termine Caramino; 4) la contraffazione del marchio registrato Caramino da parte dell'attore, il che costituirebbe anche concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, n. 1 e 3; 4) di voler ottenere l'inibitoria in danno del Cavallini dal proseguire nelle condotte contestate (anche quelle denigratorie), con annesso risarcimento del danno e retroversione degli utili.

La causa giungeva infine a decisione senza l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.

2) Tanto premesso, ritiene il Collegio che le domande dell'attore Cavallini siano fondate nei limiti di seguito espressi.

In questo paragrafo si tratterà delle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire formulate dal convenuto in danno dell'attore.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Al riguardo va detto che il convenuto sostanzialmente contesta all'attore di non aver dimostrato di coltivare vigne e di aver commercializzato vino proveniente dalla regione Caramino, ma solo di avervi affittato dei terreni, sicché il Cavallini si sarebbe fatto sostanzialmente promotore di un interesse collettivo all'uso del termine Caramino, senza neppure avere dimostrato il proprio preuso

del termine Caramino rispetto alla registrazione del marchio oggetto di causa nonché la notorietà nel settore vitivinicolo del termine Caramino.

Le argomentazioni del convenuto sono prive di fondamento per le seguenti ragioni.

In primo luogo, posto che il convenuto in sede stragiudiziale più volte ha contestato all'attore l'uso indebito del termine Caramino (si veda ad esempio la missiva di cui al doc. n. 21 di parte attrice) in quanto marchio registrato dallo stesso Prolo, risulta palese il diritto del Cavallini a contestare in sede giudiziale la legittimità del marchio del convenuto!

Diversamente opinando, in effetti, implicherebbe ammettere che il Prolo sia titolare di un diritto non contestabile da alcuno in sede giudiziale afferente l'uso del termine Caramino nel settore vinicolo, ma una tale possibilità è esclusa dall'ordinamento nazionale, che garantisce a chiunque il diritto di difesa e di contestare la validità dei marchi altrui.

L'attore, dunque, alla luce di quanto precede ha indubbiamente agito in giudizio facendo valere un suo diritto personale (e non certo collettivo) all'uso da parte sua del termine Caramino, uso che gli viene contestato dal Prolo, il che è più che sufficiente per ritenere sussistenti tanto la legittimazione ad agire quanto l'interesse ad agire.

Ovviamente, qualora le tesi del Cavallini si rivelassero infondate (perché, ad esempio, Caramino è un nome di pure fantasia come sostenuto dal convenuto), le sue domande sarebbero rigettate nel merito, ma questo esito processuale non esclude la legittimazione attiva e l'interesse ad agire.

Né il Cavallini deve dimostrare di aver utilizzato il termine Caramino prima della registrazione del marchio del convenuto: nessuna norma, infatti, prevede l'insindacabilità in sede giudiziale di un marchio altrui registrato prima dell'inizio dell'utilizzo del medesimo segno da parte del contestatore (in effetti, è statisticamente più frequente che il contestatore abbia iniziato l'utilizzo del proprio marchio o del termine contestato in data successiva alla registrazione del marchio altrui), e per gli stessi motivi non rileva ai fini della delibazione delle eccezioni preliminari del convenuto se il termine Caramino abbia un particolare significato nel settore enologico.

In secondo luogo, va detto che l'art. 122 c.p.i. prevede che l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, oltre che essere promossa d'ufficio dal pubblico ministero.

Ora, alla luce di quanto precede, indubbiamente il Cavallini è titolare di un interesse giuridico qualificato che lo differenzia dalla massa dei consociati e che lo legittima alla proposizione di tutte le domanda formulate in questo giudizio.

Il Cavallini, infatti, è documentalmente affittuario di terreni adibiti a vigna siti in Regione Caramino ed è pacificamente produttore di vino: ora, ritiene il Collegio che queste due condizioni, unitamente alla dichiarata volontà di produrre vino denominato Caramino, sostanzino la sua legittimazione ad

agire ed il suo interesse ad agire (conclusione ulteriormente confermata dall'avvenuta piantumazione del vigneto da parte dell'attore nelle particelle da lui affittate in Regione Caramino, evento che secondo il convenuto sarebbe occorso nel mese di luglio 2020).

Egli, infatti, è titolare di un interesse specifico e concreto consistente nella volontà di commercializzare del vino prodotto in Regione Caramino utilizzando il termine Caramino per designare la provenienza, e tanto basta per ritenere infondate le eccezioni preliminari del convenuto, posto che proprio il convenuto ha manifestato la volontà di impedire al Cavallini l'uso del termine Caramino.

Infatti, per consolidata giurisprudenza *“la legittimazione e l'interesse ad agire competono a tutti gli operatori economici del settore cui si riferisce la privativa ed, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare sulla sola base dell'affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all'esercizio della propria attività e senza che debba essere - ulteriormente - richiesta la dimostrazione di un interesse di tipo più specifico. / Essi, infatti, vantano un interesse a non essere ostacolati nella loro attività imprenditoriale dalla presenza di titoli nulli (o decaduti) anche quando non abbiano trattato prodotti specificatamente interferenti con la privativa, essendo eccessivo il costringere gli imprenditori che dubitano della validità di un titolo altrui a correre il rischio di incorrere nella contraffazione ed a sostenere preventivamente ingenti spese per "guadagnarsi" l'interesse ad agire in nullità (od in decadenza) ed una siffatta concezione dell'interesse ad agire ben si coordina con il principio generale secondo cui tale interesse deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte»* (Tribunale Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, 2 aprile 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 844; nello stesso senso Tribunale Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, 4 aprile 2014).

Ai fini della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire, dunque, neppure è necessario che l'attore abbia dimostrato di aver già prodotto del vino da vigneti siti in Regione Caramino, in quanto è sufficiente la prova del fatto che egli vorrebbe e potrebbe realizzare del vino dai suddetti vigneti, prova che nel caso di specie manifestamente sussiste.

Infatti, per proporre una domanda occorre che sussista l'interesse ad agire (Cass., Sez. terza, n. 5074/2007; Cass., n. 11010/2000) che costituisce un requisito della domanda, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass., Sez. 3, n. 5074/2007; Cass., Sez. un., n. 565/2000): nel caso di specie, quindi, è evidente ad avviso del Collegio che la possibilità per il Cavallini di impiegare legittimamente il termine Caramino nella propria attività di viticoltore presuppone la declaratoria di nullità del marchio del convenuto da parte dell'Autorità giudiziaria.

In altre parole, la proponibilità di un'azione di mero accertamento è condizionata all'esistenza di una situazione attuale e concreta di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire onde accertare l'esistenza di un diritto o di un rapporto giuridico al fine di evitare un pregiudizio (anche potenziale) all'attore: Cass., Sez. I, n. 1619/2000; Cass., Sez. lav., n. 8513/1987).

In terzo luogo, va detto che nel corso del giudizio (giugno 2021) l'attore ha conseguito dalla Regione Piemonte il diritto di utilizzare la menzione vigna "Caramino" in relazione alle sue due particelle di terreno site in Regione Caramino (doc. n. 40 di parte attrice).

Cavallini, dunque, nel rispetto delle altre condizioni del disciplinare, si è visto riconoscere dalla Regione il diritto di utilizzare il termine Caramino per il vino prodotto dalle vigne da lui condotte in affitto in Regione Caramino.

Tale sopravvenuta circostanza, evidentemente, ha ulteriormente rafforzato la sua legittimazione ed il suo interesse ad agire in questo giudizio, posto che il suo diritto di utilizzare la menzione vigna "Caramino" potrebbe in concreto essere offuscato se non impedito dall'esistenza contemporanea del marchio del convenuto.

Ovviamente, l'attore dovrebbe rispettare le altre condizioni del disciplinare, che secondo il convenuto sarebbero essenzialmente l'utilizzo della Doc "Fara" in luogo della Doc "Colline Novaresi" allo stato utilizzata dal Cavallini, ma anche tale circostanza non rileva ai fini di escludere la legittimazione e l'interesse ad agire, posto che l'attore ben potrebbe utilizzare la doc Fara così come ben potrebbe utilizzare il termine Caramino per produrre un vino estraneo al circuito della Doc.

Al riguardo va solo precisato che le condizioni dell'azione, fra cui l'interesse ad agire (Cass., Sez. II, n. 17294/2020) e la legittimazione attiva (Cass., Sez. un., n. 15295/2020), sono i requisiti di fondatezza della domanda, necessari affinché l'azione possa raggiungere la finalità concreta cui essa è diretta ed *"è sufficiente che tali condizioni esistano al momento della pronuncia, e non necessariamente a quello della domanda"* (per tutte, Cass. n. 21100/2004).

Del resto, la regola per cui la sopravvenienza in corso di causa di un fatto costitutivo del diritto è in grado di rimuovere ogni ostacolo alla decisione del merito della domanda, e il più generale principio circa la necessità di esistenza delle condizioni di accoglimento della domanda al momento della decisione, appaiono espressione dell'ancor più generale principio di economia processuale: Cass., Sez. I, 26/02/2010, n. 4757/2010).

Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, deve ritenersi che Cavallini sia munito sia della legittimazione attiva che dell'interesse ad agire in relazione a tutte le domande formulate in questo giudizio.

3) Venendo, quindi, a trattare il merito della presente controversia, va detto che il punto dirimente è dato dalla qualificazione del termine Caramino come toponimo (come sostenuto da Cavallini) o come nome di fantasia (come sostenuto da Prolo).

Al riguardo va premesso che secondo la difesa del convenuto Caramino potrebbe essere considerato un toponimo solo se si dimostrasse la notorietà a livello nazionale nel settore vinicolo del termine Caramino.

Tale tesi è tuttavia priva di qualsivoglia supporto normativo.

Il c.p.i., infatti, non distingue ai fini della validità della registrazione del marchio fra toponimi noti a livello nazionale perché collegati ad un determinato prodotto e toponimi non collegati a prodotti specifici.

L'art. 13 c.p.i., infatti, prevede semplicemente che *"non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:*

- a) *quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;*
- b) *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".*

Ai sensi dell'art. 13 c.p.i., dunque, è del tutto irrilevante che l'indicazione geografica sia nota al pubblico del consumatore medio di vino: la norma, infatti, vieta in ogni caso la registrazione di un marchio che indichi semplicemente la provenienza di un prodotto.

Correlativamente, l'art. 21 c.p.i. prevede che *"I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:*

1. a) *del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica;*
2. b) *di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio".*

L'art. 25 c.p.i., infine, sanziona con la nullità il marchio registrato in violazione dell'art. 13 sopra ricordato, sicché un marchio che si limiti ad indicare solamente la provenienza geografica di un prodotto deve ritenersi nullo.

Tanto premesso in punto di diritto, ritiene quindi il Collegio che il termine Caramino sia un toponimo a tutti gli effetti, e non un nome di fantasia, in quanto contraddistingue una particolare zona sita nel

Comune di Briona (ove l'attore conduce in affitto alcuni terreni), nota fra l'altro proprio ed esclusivamente per la produzione del vino.

Tutti gli elementi di prova raccolti in questo giudizio, infatti, in modo inequivoco testimoniano che al termine Caramino da parte di chiunque (compreso il Prolo) viene attribuita una specifica valenza geografica (ed enologica, per quanto la circostanza non sia dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 13 c.p.i.) e non di fantasia, come invece sostenuto dalla difesa del convenuto.

Al riguardo si possono citare:

- 1) la posizione del Comune di Briona (doc. n. 3 e 5 parte attrice) espressa in atti ufficiali, con cui il Comune ha rivendicato che nella Regione Caramino si produce un vino di particolare qualità, come risulta anche da articoli di stampa (doc. n. 32 di parte attrice);
- 2) la posizione della Regione Piemonte che nel 2021 ha attribuito all'attore il diritto di menzione della vigna "Caramino" per le sue particelle site in Regione Camerino, in tal modo confermando che il termine Caramino identifica una particolare zona geografica, zona che pure ha rilievo specifico a fini enologici dal momento che l'art. 31 della legge n. 238/2016 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) statuisce che la menzione "vigna" "*seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale*";
- 3) i registri catastali del Comune di Briona (doc. n. 16 parte attrice) che da tempo immemore identificano con esattezza i terreni ubicati nella Regione Caramino: al riguardo il Collegio precisa che non è tanto la relazione del tecnico incaricato dal Cavallini a rilevare, ma gli allegati, costituiti da antiche mappe catastali riportanti il toponimo Regione Caramino in relazione a taluni terreni aventi destinazione vinicola;
- 4) la dichiarazione dello stesso convenuto (pag. 2 comparsa costitutiva) secondo cui Caramino è un "fazzoletto di terra" ubicato nel Comune di Briona;
- 5) le dichiarazioni di altri produttori di vino che contraddistinguono con il termine Caramino un particolare tipo di vino prodotto in una specifica zona.

Con particolare riferimento a quest'ultimo punto si possono esaminare numerose bottiglie le cui fotografie sono state prodotte da parte attrice, ovvero:

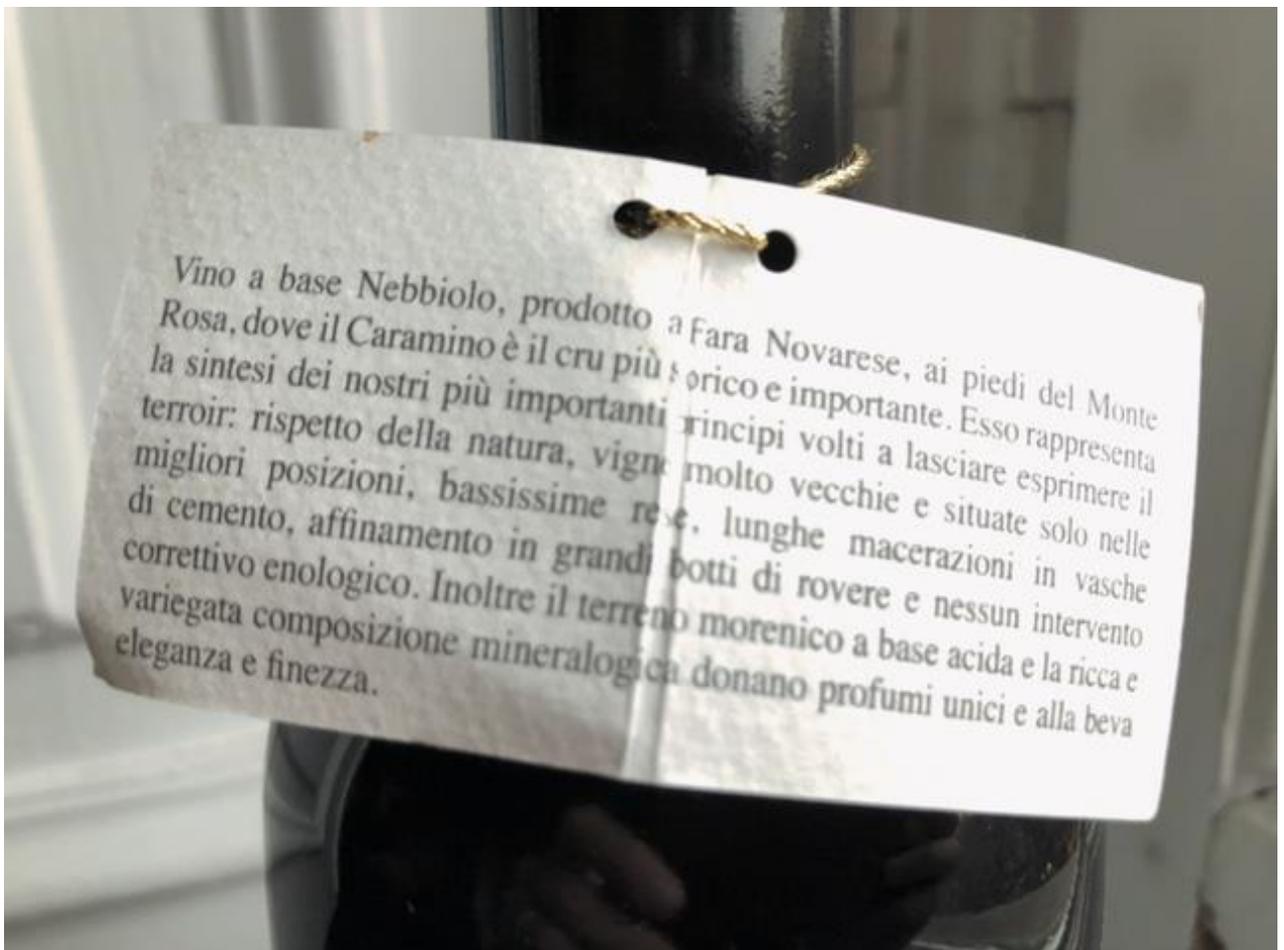
- 1) le bottiglie di cui ai doc. n. 22, 23 e 24 (anche degli anni '60 e '70 del secolo scorso) della Cantina sociale dei colli novaresi che definisce il Caramino quel vino "*che prende il nome dalla collina che produce le uve ... nel territorio comunale di Briona, al confine con Fara*";
- 2) la bottiglia del produttore Cavallini del 1974 (doc. n. 25);

- 3) la bottiglia del produttore Dessilani del 2001 (doc. n. 26), che riferisce di un vino rosso proveniente dal vigneto Caramino;
- 4) la bottiglia del produttore Giovanni Prolo del 2007 (parente del convenuto), che riferisce di vigneti siti in zona Caramino.

È evidente, pertanto, che il termine Caramino sia da sempre utilizzato per designare una specifica zona, rilevante in ambito vinicolo.

Va infatti osservato che tutti i produttori sopra ricordati, esattamente come il Cavallini attualmente, utilizzano il termine Caramino non come marchio distintivo d'impresa, ma al fine di identificare la provenienza del vino da una specifica regione.

La circostanza che precede, infine, è confermata dallo stesso convenuto che (doc. n. 10 di parte attrice) che così pubblicizza il suo vino:



Lo stesso convenuto, dunque, dichiara che il Caramino è il cru più storico ed importante, prodotto a Fara Novarese ai piedi del Monte Rosa, con vigne molto vecchie e situate solo nelle zone migliori, con terreni morenici a base acida, e ricca e variegata composizione mineralogica che dona profumi unici ed alla beva eleganza e finezza (sul punto attore e convenuto paiono concordare visto che anche la difesa di Cavallini sostiene con specifici esami chimici – doc n. 28, 29 e 30 – quanto detto dal

convenuto circa la particolare composizione mineralogica della Regione Caramino, circostanza che tuttavia depone a favore della tesi dell'attore).

Ora, va detto che parte convenuta, malgrado l'attore avesse prodotto già con l'atto di citazione la bottiglia in esame, solamente con la memoria di replica (e quindi in palese violazione del contraddittorio con la controparte) afferma di non aver utilizzato il termine cru nel senso comune di zona particolarmente vocata per il vino, ma di vino migliore della sua azienda, all'uopo producendo un documento sul significato del termine cru in ambito enologico (il n. 62) che è manifestamente inammissibile in quanto prodotto solamente con la memoria di replica.

L'asserzione del convenuto formulata per la prima volta con la memoria di replica, tuttavia, da un lato è sostanzialmente irrilevante alla luce degli altri elementi di prova sopra esaminati che confermato in modo inequivoco che il termine Caramino è un toponimo rilevante nel settore enologico, dall'altro lato non è veritiera.

Prolo, infatti, utilizza in modo palese il termine cru per identificare una zona geografica caratterizzata dalla presenza dei migliori appezzamenti (esattamente come avverrebbe in Borgogna, nella zona della Champagne, in Alsazia e nella Valle della Loira secondo parte convenuta) e non per indicare la qualità della cantina vinicola in genere (come avviene per i vini della zona di Bordeaux secondo parte convenuta) o per indicare un marchio di impresa di fantasia (come invece ancora sostenuto a pag. 29 della comparsa conclusionale) e lo stesso faceva Dessilani, ovvero il precedente titolare di un marchio Caramino (poi decaduto per non uso e mancata rinnovazione), posto che questi (doc. n. 26 parte attrice) specificava che il vino Caramino proveniva per l'appunto dal vigneto "Caramino", che chiaramente non è il nome di pura fantasia di un certo vigneto, ma il nome della zona in cui il vigneto era ubicato!

Dunque, non solo Caramino è un toponimo che identifica un preciso territorio all'interno del Comune di Briona, ma da tempo immemore è un toponimo con uno specifico significato nell'ambito enologico, andando ad individuare i vini che, in quanto prodotti in Regione Caramino, sono considerati di particolare pregio alla luce delle caratteristiche dei vigneti.

Se, dunque, Caramino è un toponimo, allora il marchio di Prolo è nullo per violazione dell'art. 13 c.p.i., che vieta la registrazione di marchi consistenti nella sola indicazione della provenienza geografica (e va pure ricordato l'art. 21 c.p.i., che consente a chiunque di utilizzare i termini che individuano la provenienza geografica del prodotto).

Un toponimo, infatti, potrebbe essere registrato come marchio solo qualora non presenti alcun nesso con la categoria e la provenienza dei prodotti per cui è registrato, ovvero, in altre parole, quando il toponimo viene utilizzato alla stregua di un nome di fantasia, ipotesi chiaramente non

sussistente nella fattispecie in esame posto che il toponimo Caramino ha da sempre un preciso significato d'origine nel settore enologico.

Non può rilevare, infine, in senso contrario la diffida inoltrata da Cavallini a Prolo di cui al doc. n. 5 di parte convenuta, secondo la quale l'attore avrebbe confessato che Caramino non è un toponimo.

Ora, a parte il fatto che la natura di toponimo o meno del termine Caramino non è fatto di cui Cavallini può legittimamente disporre, va detto che tale missiva, scritta in un italiano e con una punteggiatura oggettivamente "difficile", ha in realtà n significato opposto a quello suggerito dalla difesa di Prolo.

Nella missiva, infatti, l'attore contestava espressamente a Prolo di non aver collegamenti con la zona specifica di provenienza del vino da lui prodotto con il marchio Caramino, avendo il Cavallini inteso contestare al convenuto il fatto di aver registrato il marchio Caramino malgrado non avesse alcun collegamento con il toponimo, ovvero alcuna vigna nella Regione Caramino, che secondo l'attore rappresenta per i consumatori *"una garanzia in termine di caratteristiche qualitative specifiche del prodotto"*.

Dunque, alla luce di quanto precede, il marchio del convenuto è nullo per violazione dell'art. 13 c.p.i.

4) Il marchio del convenuto, inoltre, è nullo anche perché registrato in malafede (art. 19 c.p.i.).

Prolo, infatti, era perfettamente a conoscenza (anche in considerazione dell'attività vitivinicola di famiglia) al momento della registrazione del marchio Caramino che tale termine era abitualmente utilizzato da tempo immemore per designare il vino prodotto in una specifica zona geografica sita nel Comune di Briona.

Lo scopo della registrazione del marchio, dunque, è stato palesemente quello di impedire ad altri produttori di indicare che il loro vino provenisse dalla zona di Caramino.

Sotto questo profilo, dunque, non è necessario provare che egli volesse impedire specificatamente l'attività commerciale del Cavallini, essendo infatti sufficiente che egli volesse divenire il sostanziale monopolista del toponimo Caramino, toponimo dotato di un certo rilievo almeno locale nella designazione di vini di qualità superiore alla media.

Al riguardo va infatti ricordato che deve considerarsi presentata in mala fede la domanda di registrazione di marchio depositata *"non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare a un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine"* di un prodotto o di un servizio (Corte di Giustizia UE, 12 settembre

2019, causa C-104/18 P; nello stesso senso Trib. UE, 28 ottobre 2020, causa T-273/19, Target Ventures Group), esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame.

Infatti, l'intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti.

Conseguentemente, ogni allegazione di malafede deve essere valutata globalmente, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di fatto pertinenti del caso di specie (Corte di Giustizia UE, sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, punti 37 e 42).

Il marchio dell'attore, dunque, in forza delle considerazioni che precedono va dichiarato nullo anche in quanto registrato in mala fede.

5) Il marchio dell'attore, infine, è nullo anche in quanto decettivo.

Secondo l'art. 14 c.p.i., infatti, sono nulli *"i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio"*.

Nel caso di specie, quindi, può ritenersi processualmente accertato come Prolo non conduca vigne nella Regione Caramino (fatto mai contestato dal convenuto in modo specifico), sicché l'utilizzo da parte sua di un marchio geografico avente per di più uno specifico significato di qualità nel settore enologico per identificare del vino che non proviene dalla suddetta regione geografica non può che essere considerato decettivo.

Al riguardo va ricordato che *"nessuna norma prevede che le denominazioni geografiche ovvero i nomi geografici siano solo quelli attualmente previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti"*, ed anzi l'art. 14 c.p.i. *"applicabile al caso di specie, non fa neppure riferimento a nomi o a denominazioni geografiche ma semplicemente alla ancora più generica "provenienza geografica" termine di per sé in grado di comprendere qualunque designazione idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico"* (Cassazione civile, sez. I, n. 21023/2013).

Alla luce di quanto precede il marchio registrato dal convenuto deve essere considerato decettivo dal momento che *"Per quanto riguarda, più particolarmente, i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non soltanto di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi"* (Corte di Giustizia UE, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee).

6) La difesa di Prolo sostiene che il suo marchio dovrebbe essere considerato valido ex art. 30 c.p.i. in quanto marchio preesistente all'indicazione geografica protetta.

L'art. 30 c.p.i. così statuisce: "Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica".

Tale norma, tuttavia, non può giovare al convenuto in quanto:

- 1) egli non ha acquisito il marchio Caramino in buona fede;
- 2) la norma fa salva la normativa in materia di concorrenza sleale, che verrà esaminata nel prossimo paragrafo, dovendosi in questa sede tuttavia già anticipare che l'uso da parte di Prolo del marchio Caramino costituisce un illecito concorrenziale;
- 3) il marchio da lui registrato è in ogni caso nullo perché decettivo, sicché è pure illecito ex art. 14 c.p.i.

Al riguardo va infatti ricordato l'art. 21, comma terzo, c.p.i., in forza del quale "è vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio", come avvenuto nel caso di specie, ragion per cui il convenuto non può invocare l'art. 30 c.p.i. a tutela della validità del suo marchio.

7) Cavallini contesta altresì all'attore il compimento di atti di concorrenza sleale sotto tre distinti profili: appropriazione di pregi, confusoria ed ex art. 2598, comma primo, c.c., n. 3 (quest'ultima in particolare per aver sottratto l'uso del toponimo agli altri possibili produttori).

Anche tali domande sono fondate.

Al riguardo va fatta una premessa: anche in questo caso non è necessario che Cavallini dimostri di aver prodotto del vino dai vigneti siti in Regione Caramino in quanto gli atti concorrenzialmente illeciti contestati non presuppongono necessariamente la titolarità in capo al danneggiato delle caratteristiche lese/appropriate dal concorrente.

Un esempio chiarificatore: se un produttore vinicolo produce un vino da tavola a basso prezzo e si accorge della presenza sul mercato di un concorrente che produce un vino da tavola ad un prezzo simile chiamandolo Barolo pur non avendo il diritto di usare tale denominazione, ebbene il primo

produttore può lamentarsi della concorrenza sleale del secondo quand'anche egli non abbia a sua volta il diritto di utilizzare il termine Barolo per designare i suoi vini.

Nel caso di specie, quindi, Prolo in relazione alle tre ipotesi di concorrenza sleale contestate: 1) si è indubbiamente appropriato dei pregi generalmente attribuiti al vino prodotto in Regione Caramino pur non producendo vino da vigneti siti in Regione Caramino; 2) utilizzando il marchio Caramino ha creato una situazione di confusione circa la provenienza del vino in rapporto alla posizione di altri produttori, avvantaggiandosi illecitamente dell'accostamento; 3) mediante la registrazione del marchio Caramino ha cercato illegittimamente di impedire ad altri produttori (fra cui l'attore) l'utilizzo del toponimo Caramino per individuare i propri vini.

Le domande di concorrenza sleale formulate da parte attrice sono pertanto fondate, così come è fondata la domanda volta ad accertare il compimento di atti di pubblicità ingannevole da parte del Prolo, avendo egli pubblicizzato come proveniente da Caramino vino che in realtà non proviene da Caramino.

8) Cavallini ha altresì formulato delle domande conseguenti alla declaratoria di nullità del marchio ed al compimento degli atti di concorrenza sleale, quali inibitorie avverso la reiterazione degli illeciti e ritiro dal commercio dei prodotti riportanti il marchio Caramino.

Tali domande vanno senz'altro accolte con le modalità meglio specificate in parte dispositiva, con previsione a favore del convenuto di un termine generale di adempimento di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, e con la previsione di congrue penali in caso di mancata osservanza.

Analogamente, può essere accolta la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.i., da disporre nei termini di cui in parte dispositiva mediante la pubblicazione per una sola volta sull'edizione di Novara del quotidiano "La Stampa", essendo tardiva la richiesta dell'attore formulata in sede di precisazione delle conclusioni di procedere alla pubblicazione anche su altre testate giornalistiche.

9) L'attore ha altresì domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, del danno all'immagine, del danno morale e del danno alla reputazione.

Tali domande non possano essere tuttavia accolte in quanto del tutto genericamente dedotte con conseguente difetto di allegazione (parte attrice, in effetti, dedica neppure una pagina dell'atto di citazione per sviluppare tutte le richieste risarcitorie avanzate) ed in quanto sprovviste di qualsivoglia prova.

In particolare, quanto al fascio di danni non patrimoniali (danno morale, all'immagine ed alla reputazione) è sufficiente ricordare come parte attrice neppure abbia allegato quali sarebbero gli elementi costitutivi di tali tipologie di danno, i quali non possono tuttavia ritenersi sussistenti *in re ipsa*.

Infatti, è stato ad esempio recentemente affermato che *"in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischii"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento"* (Cass., Sez. VI, n. 7594/2018); si veda anche Cass., Sez. II, n. 28742/2018 secondo cui *"il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico"*).

Tale deficit allegatorio e probatorio impedisce, inoltre, pure di procedere a una liquidazione in via equitativa.

Quanto al danno patrimoniale, va detto che parte attrice nulla ha allegato in punto danno emergente (ad esempio, costi sostenuti per attenuare le conseguenze delle condotte illecite del convenuto) ed in punto lucro cessante (ad esempio, allegando di non aver venduto tutte le bottiglie prodotte o di essere stato costretto a venderle ad un prezzo inferiore per far fronte alla concorrenza del Prolo).

Con particolare riferimento al lucro cessante, in particolare, va aggiunto che nel caso in cui il Cavallini fosse riuscito a vendere tutte le bottiglie al prezzo da lui stabilito, evidentemente alcun lucro cessante potrebbe anche solo astrattamente essere ipotizzato malgrado la condotta illecita del Prolo, posto che l'attore non potrebbe vendere più bottiglie di quante prodotte in base alle uve raccolte.

Parte attrice, infine, non chiede espressamente o implicitamente (ma in modo inequivoco) la retroversione degli utili di cui al terzo comma dell'art. 125 c.p.i., sicché tale fattispecie normativa neppure dovrebbe essere esaminata.

Peraltro, per completezza, va solo aggiunto che la Cassazione civile, sezione Prima, con la sentenza n. 21832/2021 ha previsto che la retroversione degli utili debba essere fatta oggetto di apposita domanda da parte del titolare del diritto di privativa violato in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame in quanto: 1) l'attore non ha formulato apposita domanda di retroversione degli utili; 2) l'attore non era titolare di alcuna

privativa che sia stata violata da Prolo (almeno sino al riconoscimento della menzione vigna Caramino da parte della Regione nell'estate 2021, rispetto a cui il convenuto, tuttavia, non può aver ancora commesso alcuna violazione).

Di quest'ultima circostanza, in effetti, pare essere consapevole anche la difesa del Cavallini, la quale, infatti, chiede che il danno sia liquidato in via equitativa proprio perché egli non era il solo produttore di Caramino lesa dalla condotta del convenuto, ma tale osservazione (di per sé corretta) altro non significa che l'attore non era titolare di alcun diritto di privativa che sia stato lesa dal Prolo (sicché non risulta applicabile l'istituto della retroversione degli utili, con conseguente irrilevanza delle istanze di prova dedotte da parte attrice).

Tutte le domande di risarcimento del danno formulate dal Cavallini, pertanto, devono essere rigettate in quanto infondate.

10) Vanno ora esaminate le domande formulate in via riconvenzionale da Prolo, domande che possono essere suddivise in due gruppi: quello delle domande fondate sulla legittimità del marchio Caramino, e quello delle domande relative all'ipotesi di concorrenza sleale per denigrazione che sarebbe stata commessa dal Cavallini.

Quanto alle domande del primo gruppo, il Collegio non può che ravvisarne l'infondatezza trattandosi di domande speculari e contrapposte a quelle dell'attore che sono state ritenute fondate.

In particolare, quindi, sono infondate la domanda volta ad accertare la validità del marchio di Prolo (punto 3 delle conclusioni), quella volta ad accertare l'assenza degli illeciti contestati dal Cavallini (punto 4) e quella volta ad *"accertare e dichiarare che l'utilizzo, da parte del sig. Cavallini, del segno "CARAMINO" in funzione di marchio, per contraddistinguere vini (e/o prodotti affini) costituisce contraffazione del marchio registrato e utilizzato dal convenuto, nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 comma 1° nn. 1 e 3 c.c. ai danni dell'impresa di quest'ultimo"* (punto 5).

Con particolare riferimento a quest'ultima domanda il Collegio osserva che il convenuto ha sostanzialmente omesso nella parte motiva dell'atto di citazione e della memoria n. 1 di sviluppare gli elementi costitutivi della domanda stessa, che sostanzialmente viene introdotta in causa solamente nelle conclusioni rassegnate (quanto riferito nelle successive memorie del convenuto va considerato tardivo in quanto gli elementi costitutivi della domanda non possono essere introdotti dopo la memoria n. 1).

Di conseguenza, posto che dal tenore delle conclusioni la difesa di Prolo ha inteso contestare al Cavallini l'utilizzo del termine Caramino per contraddistinguere i suoi vini in quanto condotta da considerare in violazione del marchio del convenuto, allora, di conseguenza, l'illegittimità del

marchio del Prolo rende automaticamente infondata la domanda del Prolo, senza che sia necessario indagare circa la legittimità in sé dell'uso del termine Caramino da parte dell'attore.

In altre parole, la domanda del convenuto, nel sostanziale silenzio allegatorio, va interpretata quale domanda di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale legata all'utilizzo del marchio registrato del Prolo, e per queste ragioni non può che essere rigettata.

Il rigetto delle domande principali del convenuto comporta poi inevitabilmente il rigetto delle domande ancillari, ovvero la richiesta di inibitoria (punto 7), di fissazione di una penale (punto 9), di ritiro dal mercato della merce in contraffazione del segno Caramino (10), di risarcimento del danno (11), di retroversione degli utili (12), di pubblicazione della sentenza (12) e di risarcimento del danno da lite temeraria (14).

11) Il convenuto, come anticipato nel paragrafo che precede, ha altresì domandato di *"accertare il compimento di atti di concorrenza sleale per denigrazione ai danni dell'impresa e della persona stessa del convenuto da parte dell'attore mediante la pubblicazione di due "post" in data 5 luglio 2019 sui social network Facebook ed Instagram"* (punto 6 delle conclusioni), con conseguente richiesta di inibitoria alla reiterazione dell'illecito denigratorio (punto 8), di comminatoria di penale (punto 9) e di risarcimento del danno (11).

Tutte queste domande, di per sé non collegate alle tematiche precedentemente analizzate circa la validità del marchio Caramino, non possono essere accolte stante il chiaro disposto dell'art. 652 c.p.p. secondo cui *"la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile(1), salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2 .*

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato".

Nella fattispecie in esame, infatti, il contenuto dei due post oggetto dell'accusa di concorrenza sleale denigratoria sono stati oggetto di scrutinio da parte del Tribunale penale di Novara (doc. n. 37 di parte attrice), che ha concluso con sentenza 08.04.2021 per il proscioglimento dell'attore perché il fatto non sussiste all'esito di un giudizio abbreviato in cui Prolo si era costituito parte civile, con conseguente piena efficacia della sentenza anche nei confronti del convenuto, essendo essa passata in giudicato (come da certificazione prodotta da parte attrice: doc. n. 38).

Non è, in altre parole, consentito al Tribunale civile a tutela del principio dell'unità della funzione giurisdizionale di svolgere un autonomo scrutinio circa la sussistenza della denigrazione contestata da Prolo al Cavallini, in quanto già definitivamente esclusa dal Tribunale penale all'esito di un giudizio con rito abbreviato i cui effetti sono opponibili al Prolo avendo egli accettato il rito abbreviato (tanto da essersi costituito parte civile), ragion per cui anche le domande in esame devono essere rigettate.

12) Le spese di lite seguono la complessiva soccombenza di parte convenuta (valore indeterminabile, complessità alta), con liquidazione pari ai parametri medi per tutte le fasi, fatta salva una compensazione nella misura di 1/10 in relazione al rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore:

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Imprese,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
nel contraddittorio delle parti,

- 1) **Dichiara** la nullità per le causali di cui in parte motiva del marchio registrato in data 30 novembre 2018 con il n. 302018000015530, il cui cuore distintivo è rappresentato dal nome "Caramino", di titolarità di Prolo Christian.
- 2) **Dichiara** che Prolo Christian si è reso responsabile nei confronti dell'attore del compimento di atti di concorrenza sleale rilevanti ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., oltre che della violazione dell'art. 30 c.p.i., per avere sfruttato il nome "Caramino" per contraddistinguere prodotti vitivinicoli.
- 3) **Accerta** che l'uso da parte di Prolo Christian del nome "Caramino" per contraddistinguere i suoi vini rappresenta pubblicità ingannevole ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145.
- 4) **Inibisce** Prolo Christian dallo sfruttamento in qualunque forma e modo, ivi compresa la richiesta di registrazione, di qualunque segno distintivo tipico o atipico (in particolare, marchi, ditte, ragioni e denominazioni sociali, insegne, nomi a dominio, account di posta elettronica) contenente o consistente nel nome "Caramino" e comunque di segni distintivi identici o confondibili con il nome "Caramino", in particolare per contraddistinguere prodotti vitivinicoli non realizzati con uve provenienti dalla Regione Caramino e comunque prodotti appartenenti alla classe merceologica 33.

- 5) **Ordina** a Prolo Christian di ritirare dal commercio qualunque prodotto contraddistinto da segni distintivi contenenti o consistenti nel nome "Caramino" entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
- 6) **Ordina** a Prolo Christian di rimuovere tutti i suoi segni contenenti o consistenti nel nome "Caramino" dal materiale promozionale e pubblicitario e, comunque, da tutti i prodotti e supporti, ove necessario distruggendoli, ivi compresi ed a titolo di esempio insegne, etichette, collarini, prodotti vitivinicoli, siti web e così via, su cui il nome "Caramino" stesso sia riprodotto, il tutto entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
- 7) **Fissa** a carico di Prolo Christian una penale di € 500,00 per ogni violazione o inosservanza dei punti 4, 5 e 6 della presente sentenza nonché per ogni giorno di ritardo nei relativi adempimenti.
- 8) **Rigetta** la domanda di risarcimento del danno formulata da Cavallini Damiano.
- 9) **Rigetta** le domande tutte formulate da Prolo Christian.
- 10) **Dispone** la pubblicazione per una sola volta dell'epigrafe della presente sentenza contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dei nominativi delle parti nonché della parte dispositiva (punti da 1 a 10), a cura di Cavallini Damiano ed a spese di Prolo Christian, che dovrà effettuare il rimborso delle relative spese a fronte della semplice presentazione delle corrispondenti fatture, sull'edizione di Novara del quotidiano "La Stampa".
- 11) **Compensa** le spese di lite nella misura di 1/10 e **Condanna** Prolo Christian alla refusione dei restanti 9/10 a favore di Cavallini Damiano, spese che si liquidano per detta frazione in € 12.087,70 a titolo di compenso ed in € 957,60 a titolo di esposti, oltre contributo forfettario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrenze.

Visto l'art. 122 c.p.i., **Manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'UIBM.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale delle Imprese nella composizione delli
18.02.2022.

Il Giudice relatore ed estensore

Luca Martinat

La Presidente

Silvia Vitro