

R.G. 56632/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

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

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore
dott.ssa Anna Bellesi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **56632/2014** promossa da:

FRANCO ZANELLATO, in proprio e quale legale rappresentante del **GRUPPO ZANELLATO S.R.L.** (C.F. e P.I. 02721200240), rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Pittelli, Francesco Celluprica e Fabio Fischetti, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Milano, Via Rugabella 1, presso lo studio dell'avv. Andrea Bellantuono

ATTORI

contro

PONTE PELLETTARIA S.P.A. (P.I. 04253320487), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Francalanci, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana 21, presso lo studio dell'avv. Guido Bergamo

CONVENUTA

OGGETTO: Marchio

CONCLUSIONI

Per l'attore Franco Zanellato, e Gruppo Zanellato S.r.l.:

Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

A – in via principale:

- i. accertare che la condotta della convenuta Ponte Pelletteria S.p.A. è in palese violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale del Gruppo Zanellato e del Sig. Franco Zanellato – ossia quelli relativi al marchio “Postina” nelle diverse declinazioni e registrazioni indicate in atti – o comunque illecita per i motivi indicati in atti;
- ii. inibire conseguentemente alla convenuta Ponte Pelletteria S.p.A. l'utilizzazione, in qualunque forma e modo, della parola POSTINA, quale segno distintivo o descrittivo dei propri prodotti, nonché l'utilizzo di tale dicitura per la pubblicazione e la diffusione di materiale o messaggi pubblicitari e in generale inibire l'uso della parola POSTINA in relazione al settore delle borse e simili;
- iii. condannare la convenuta al risarcimento del danno che si chiede di quantificare in via equitativa *ex art.* 1226 c.c., con riserva di diversa quantificazione nel corso del procedimento;
- iv. ordinare la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2600 c.c. ed art.120 c.p.c., per 2 volte, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, e, quanto alla prima volta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 ore”, o comunque altri due quotidiani nazionali di analoga tiratura, a cura della parte attrice ed a spese della convenuta, anticipate prima della pubblicazione medesima dietro presentazione di preventivo da parte dei quotidiani;
- v. fissare una penale, determinata in via equitativa, per ogni successiva violazione della emananda sentenza, nonché una penale per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, *ex art.* 614bis c.p.c.;

B – in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per la convenuta Ponte Pelletteria S.p.a

Fatto salvo ed integralmente richiamato tutto quanto argomentato, esposto ed eccepito in comparsa di costituzione e risposta, nella prima, seconda e terza memoria *ex art.* 183 VI comma c.p.c., Il Ponte Pelletteria S.p.a. insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano per le ragioni esposte rigettare tutte le domande formulate da parte attrice.

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come formulate in atti.

Con vittoria di compensi e spese di lite oltre spese generali, Iva e Cap come per

legge.”

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 6 ottobre 2014, gli attori citavano in giudizio la società Ponte Pelletteria S.p.A., allegando che:

- il Gruppo Zanellato è titolare dei marchi denominativi POSTINA e POSTINA ORIGINALE, nonché del marchio figurativo POSTINA THE BAG, registrati, i primi due, l'8 febbraio 2011 e, il terzo, il 9 novembre 2011;
- l'attore aveva riscontrato che la convenuta utilizzava il proprio marchio registrato sul sito www.thebridge.it e sulla pagina *Facebook*;
- il segno “POSTINA” usato dalla convenuta era identico al marchio registrato dagli attori e contrassegnava i prodotti appartenenti alla medesima classe protetta dalla registrazione (borse e accessori in pelle);
- con lettera del 31 maggio 2013, il Gruppo Zanellato aveva diffidato la convenuta da qualsiasi utilizzo del termine “POSTINA” o di altri termini con esso confondibili;
- con lettera del 13 giugno 2013, la società Ponte Pelletteria S.p.A. aveva riscontrato la diffida, dichiarando di non essere disposta a cessare l'utilizzo del termine “Postina”, in quanto di uso comune, volto a designare una particolare tipologia di borsa ispirata a quella utilizzata negli anni '50 dai postini.

Ciò allegato, l'attore chiedeva fosse accertata l'illiceità della condotta tenuta dalla convenuta, per avere contraffatto i marchi di cui era titolare, nonché l'inibitoria dalla continuazione dell'uso del segno “Postina”, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e la pronuncia di sanzioni accessorie.

2. Con comparsa depositata il 18 febbraio 2015, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando che il segno avesse carattere distintivo. Deducava che:

- la convenuta, dopo avere ricevuto la diffida del 31 maggio 2013, alla quale aveva risposto in data 13 giugno 2013, chiarendo la propria posizione, non aveva ricevuto altre comunicazioni fino alla instaurazione del giudizio, avvenuto oltre un anno dopo;
- il marchio POSTINA era stato utilizzato dalla società convenuta, non per denominare una particolare borsa della propria collezione, bensì in funzione descrittiva, con l'intento d' indicare la particolare tipologia di borsa in uso ai postini negli anni '50 e sempre accompagnando tale termine al marchio THE BRIDGE, di proprietà della convenuta;

- il segno denominativo “Postina” è di uso comune, designando una particolare categoria di prodotti, assimilabile a quelli, altrettanto descrittivi, da essa pure usati, quali “zaino”, “tracolla”, “messenger” ecc., e quindi non associabili ad un’unica azienda produttrice;
- il termine, infatti, era stato utilizzato da molti altri operatori economici per descrivere quella tipologia di borsa che tipicamente era in uso ai postini negli anni 50’;
- il marchio POSTINA non solo era privo delle caratteristiche del marchio forte, ma era altresì carente del carattere distintivo e quindi non era registrabile ai sensi dell’art. 13 c.p.i.;
- in ogni caso, e al più, era un marchio debole, a ragione della sua natura descrittiva. Né poteva invocarsi il fenomeno del *secondary meaning* a sostegno della capacità distintiva del marchio POSTINA, poiché l’attrice nulla aveva provato sul punto;
- l’attore non aveva fornito alcuna prova del danno asseritamente subito.

3. Alla prima udienza del 10 marzo 2015, il G.I. concedeva i tre termini di cui all’art.183 co.6 c.p.c.

Tentata infruttuosamente la conciliazione, all’udienza del 16 settembre 2015, su richiesta di entrambe le parti, fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni del 5 luglio 2016 nella quale, concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., assegnava la causa in decisione al Collegio.

4. La domanda non è fondata e, quindi, va rigettata.

4.1. I fatti accertati. Preliminarmente è opportuno evidenziare i fatti rilevanti, che sono stati accertati nel giudizio documentalmente e/o pacificamente, trattandosi di fatti non specificamente contestati.

- Gli attori sono titolari dei marchi “POSTINA”, “POSTINA ORIGINALE” e “POSTINA THE BAG”, registrati, i primi due, in data 8 febbraio 2011 e il terzo il 9 novembre 2011 (doc 1, 2 e 3 att.).
- La società convenuta ha utilizzato, successivamente alla registrazione del segno da parte dell’attore, il segno denominativo “Postina” per descrivere una categoria di borse e distinguerla da altre categorie, denominate “ shopper”, “bauletto”, “tracolla”, “zaino”, “minitracolla” (doc. 5 attori).
- Il segno denominativo “Postina” è comunemente usato dagli operatori economici e, altresì, dai consumatori, per indicare borse che si ispirano a quelle che erano utilizzate dal postino in Italia, negli anni 50’ (cfr doc 5 e 6 convenuta).

Come emerge dalle ricerche sui motori di ricerca, utilizzando la parola “Postina” unitamente ad altri marchi, la parola “Postina” è comunemente associata a modelli di borse provenienti da numerose case di moda, famose e non, quali, *ex multis*, Fendi, Carpisa, Coccinelle, Gucci, Miu Miu, Cavalli Class, Paola Cademartori, Furla e molte altre.

Essa è utilizzata, appunto, per descrivere borse che venivano usate dai postini negli anni ‘50.

4.2. Uso descrittivo del segno “Postina”. Il termine, usato con la finalità d’ indicare una categoria di borse, ispirate a quella usata dai postini, non è distintivo e non è indicatore di origine del prodotto, contrassegnato da tale segno, dall’attore, ma descrittivo di una categoria di prodotti, aventi la caratteristica d’ispirarsi alle borse che erano portate dai postini negli anni ‘50. Il nome “postina”, quindi, quando utilizzato con tale finalità, per effetto del trasferimento del nome dal soggetto al prodotto, è percepito come descrittivo di caratteristiche di borse che erano usate dai postini, quali la resistenza e la capienza. Può ben parlarsi di uso descrittivo del termine “postina” per contrassegnare alcune caratteristiche di un bene, originariamente associato al soggetto che lo utilizzava (il postino), trasferendo, così, il nome del soggetto al bene utilizzato, come avviene nei casi di “metonimia”, ossia di sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo una relazione di vicinanza (etimologicamente μετά –attraverso- e ὄνομα -nome-, con significato di scambio di nome).

Gli articoli dei giornali di moda, il comune uso da parte del consumatore e degli operatori economici del termine “postina”, associato a categorie di borse aventi le caratteristiche di quelle originariamente usate dai postini, palesano la natura descrittiva di tale parola, quando utilizzato in tale contesto.

4.3. Uso del segno Postina da parte della convenuta. Venendo al caso in esame, la convenuta, come è già emerso (cfr. *supra*, § 4.1), ha usato, secondo la comune percezione, il termine “Postina” in modo descrittivo, per indicare una categoria di borse, aventi le caratteristiche di quelle portate dai postini negli anni ‘50. L’uso del segno denominativo Postina per indicare una categoria di borse, affiancandolo ad altri termini, pure descrittivi di altre categorie (“shopper”, “bauletto”, “tracolla”, “zaino”, “minitracolla”), è eloquente conferma dell’uso descrittivo del segno (doc. 5 attori).

4.4. Limitazione del diritto di marchio. Tale uso descrittivo, volto a indicare caratteristiche del prodotto, è consentito nell’attività economica, quando sia conforme

ai principi della correttezza professionale, in quanto la titolarità di una privativa non consente “al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore alla provenienza geografica o di prestazione di servizio o ad altre caratteristiche del prodotto, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale” (artt. 21 CPI).

Nel caso di specie, la società convenuta ha usato il segno “Postina”, con modalità descrittiva delle caratteristiche di un prodotto (quella utilizzata dal Postino), in modo conforme all’uso nella prassi commerciale e nel rispetto dei principi di correttezza professionale.

4.5. In ragione di tale legittimo uso del segno, in funzione descrittiva, la convenuta non è incorsa in alcuna condotta illecita e, pertanto, le domande proposte nei suoi confronti vanno rigettate.

4.6. Sebbene il giudizio non abbia fornito prova dell’illiceità della condotta del convenuto, giova altresì osservare, con specifico riguardo alla domanda risarcitoria, che l’attrice non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di danni patrimoniali aventi nesso eziologico con la condotta che ha allegato essere contraffattoria.

5. Spese. Alla soccombenza dell’attore consegue la sua condanna alla integrale rifusione delle spese che, tenuto conto dei parametri di cui al DM n 55/2014, del valore indeterminabile della causa e dell’assenza della fase istruttoria orale, si liquidano, in favore della convenuta, in euro 10.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **FRANCO ZANELLATO**, in proprio e quale legale rappresentante del GRUPPO ZANELLATO S.R.L. nei confronti di **PONTE PELLETTIERIA S.P.A.**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Rigetta le domande proposte da FRANCO ZANELLATO, in proprio e quale legale rappresentante del GRUPPO ZANELLATO S.R.L.
- Condanna l’attore alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate, in favore della convenuta, in euro 10.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, come per legge.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 5 novembre 2016.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162b68

