

N. R.G. 2019/18273



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **18273/2019** promosso da:

BRUNNELL S.R.L. (C.F. 00274930544) con il patrocinio dell'avv. ATTI ANNALISA e dell'avv. SBRENNA NICOLA (SBRNCL75R18G478L) VIA C/O AVV. ATTI STRADA MAGGIORE 47 BOLOGNA; CASTELLINI SABRINA (CSTSRN70S55A710M) VIA TITO PAPARELLI, 3 06083 BASTIA UMBRA; elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 47 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. ATTI ANNALISA

COLORI DECORA S.R.L. (C.F. 01996150544) con il patrocinio dell'avv. ATTI ANNALISA e dell'avv. SBRENNA NICOLA (SBRNCL75R18G478L) VIA C/O AVV. ATTI STRADA MAGGIORE 47 BOLOGNA; CASTELLINI SABRINA (CSTSRN70S55A710M) VIA TITO PAPARELLI, 3 06083 BASTIA UMBRA; elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 47 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. ATTI ANNALISA

RICORRENTE/I

contro

OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO (C.F. 01970010409) con il patrocinio dell'avv. MUCCIOLI SAURO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SIGISMONDO N. 46 47921 RIMINI presso il difensore avv. MUCCIOLI SAURO

RESISTENTE/I

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 febbraio 2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il ricorso proposto da Brunnell s.r.l. e Colori Decora s.r.l. con il quale è stato chiesto ex art. 700 c.p.c. di disporre la descrizione dei prodotti e del materiale promozionale di Oikos S.p.A. recanti il segno "Decorpaint", nonché la descrizione della documentazione contabile relativa a prodotti recanti o promossi attraverso il marchio "Decorpaint"; di inibire ad Oikos S.p.A. l'uso del segno distintivo "Decorpaint", nonché di sequestrare tutto il materiale recante il marchio "Decorpaint" e la relativa documentazione promozionale; di disporre la pubblicazione del provvedimento ed una penale per ogni violazione;



rilevato che parte ricorrente – a supporto delle domande - ha dedotto che: Brunnell s.r.l. è titolare del marchio “decorpaint”, registrato in Italia nel 1995, classe 2; il suddetto marchio è stato concesso nel 2002 in licenza a Colori Decora s.r.l., attiva nel settore vernici; nel 2019 Brunnell s.r.l. ha registrato un ulteriore marchio “Decorpaint”; il segno distintivo è impiegato sia in pubblicità, sia sui prodotti della licenziataria; Oikos S.p.A., una delle principali concorrenti di Colori Decora s.r.l., dal febbraio 2019 ha iniziato ad utilizzare il segno “Decorpaint” per promuovere le proprie vernici, senza alcuna autorizzazione dei ricorrenti; a seguito della diffida di Brunnell s.r.l., Oikos S.p.A. pur rivendicando la legittimità dell’uso dell’espressione - ha ritirato il marchio sia dal proprio sito web, sia da varie iniziative commerciali; nell’ottobre 2019, tuttavia, gli illeciti sono ripresi e, in particolare, alla Fiera del Levante di Bari era presente il marchio “Decorpaint” su listini prezzi e cataloghi vernici di Oikos S.p.A.; analogamente, il marchio “Decorpaint” era stato riprodotto sul sito web della convenuta; il comportamento di Oikos S.p.A. si poneva in violazione dei diritti di esclusiva di parte ricorrente sul marchio registrato ex art. 20, I comma, c.p.i.; l’effetto confusorio e/o comunque l’agganciamento parassitario con i marchi delle ricorrenti integrava anche la violazione dell’art. 2598 nn. 1 e 2 c.c.; vi era il pericolo che, nelle more del giudizio di merito, si concretizzasse lo sviamento di clientela a causa della confusione ingenerata dal comportamento della convenuta, la lesione al diritto all’immagine delle ricorrenti e la riduzione di valore dei loro marchi;

tenuto conto che Oikos S.p.A. ha resistito al giudizio eccependo: di non commercializzare alcun prodotto denominato “decorpaint”, ma di produrre ed esportare pitture decorative e di essere legittimata ad utilizzare il termine italiano di pittura decorativa o quello inglese di “decorpaint”; l’insussistenza del *fumus boni iuris* con riguardo alla violazione dell’art. 20 c.p.i., tenuto conto che la resistente non distribuiva alcun prodotto denominato “decorpaint”; il presunto utilizzo di tale termine in occasione della Fiera di Bari era avvenuto solo a fini logistici, poiché negli espositori e nei cataloghi l’espressione era stata utilizzata per individuare il *genus* delle pitture decorative; non vi era stata alcuna lesione del marchio registrato nel 1995, mentre – con riguardo al marchio del 2019 – la registrazione era suscettibile di nullità; l’espressione “decorpaint” per individuare le pitture decorative era molto diffusa nel settore delle vernici e l’uso che ne aveva fatto la convenuta era tale da non creare alcun rischio di confusione; il marchio di parte ricorrente apparteneva alla categoria del marchio debole, se non addirittura privo di capacità distintiva e non avrebbe potuto essere registrato; la circostanza che la resistente accostasse all’espressione “Decorpaint” il logo di Oikos doveva ritenersi sufficiente per escludere la confondibilità del marchio (debole); si trattava di un segno usato da molte altre aziende di vernici e pitture; in ogni caso tra le parti non vi era alcun rapporto concorrenziale; il *periculum in mora*, infine, non ricorreva;

letti gli atti e i documenti e sentite le parti;



OSSERVATO CHE

Parte ricorrente ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 20, I comma, lett. a) c.p.i., che riconosce tutela a titolare del marchio quando un terzo utilizzi un segno identico per prodotti o servizi identici. Si tratta dunque di verificare, tenendo conto delle contestazioni della convenuta, se nel presente giudizio sia emerso, se pur a livello di *fumus* e per gli accertamenti propri di questa fase sommaria, l'utilizzo da parte di Oikos S.p.A. del marchio registrato da Brunnell s.r.l. per identificare beni o servizi identici a quelli delle società ricorrenti.

E' pacifico – oltre che documentato – che Brunnell s.r.l. sia titolare dal 1995 (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente) del marchio



consistente nella “parola DECORPAINT logotipo a caratteri maiuscoli condensanti”, volto a contraddistinguere prodotti della classe 2 (pitture, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti).

Parimenti è documentato che nel 2019 la ricorrente abbia registrato un ulteriore segno distintivo indicato come “Decorpaint”, puramente denominativo, per identificare la medesima categoria di prodotti (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente).

Dalle allegazioni della resistente è emerso che, prima della registrazione del secondo segno, Oikos S.p.A. utilizzava il vocabolo “Decorpaint” per richiamare le proprie pitture a uso decorativo (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).

Tale comportamento – secondo la prospettazione di parte ricorrente – sarebbe sufficiente ad integrare la contraffazione del marchio registrato nel 1995, ritenendo irrilevante che il segno usato dalla resistente non abbia la caratterizzazione grafica indicata da Brunnell s.r.l. in sede di privativa.

Tale tesi non può condividersi.

Come osservato in precedenza, infatti, le società ricorrenti hanno invocato solo l'applicazione dell'art. 20, I comma, lett. a) che viene in considerazione unicamente se vi è identità tra il marchio registrato e quello usato dal presunto contraffattore, mentre non ha alcun rilievo la semplice somiglianza tra i segni, presa in esame dalle restanti ipotesi tutelate dall'art. 20 citato. Nella fattispecie in esame l'espressione utilizzata dalla resistente si distingue dal marchio registrato nel 1995, perché è priva della caratterizzazione tipografica propria del segno distintivo delle ricorrenti (minuscolo condensato). La diversità – se pur



attinente solo all'aspetto grafico - non è irrilevante ai fini della dedotta identità del marchio, costituendo una variante sufficiente ad escludere la corrispondenza tra i due segni. Ciò, del resto, è confermato dalla circostanza che nel 2019 Brunnell s.r.l. ha depositato una nuova domanda di registrazione del marchio "Decorpaint" puramente denominativo, senza alcuna caratterizzazione tipografica. E' evidente che tale registrazione non sarebbe stata necessaria se l'espressione "Decorpaint" senza alcuna caratterizzazione fosse già stata ritenuta identica a quella del marchio registrato nel 1995.

Va quindi escluso che ricorra il *fumus* della violazione dell'art. 20, I comma, lett. a) c.p.i. rispetto al marchio di parte ricorrente registrato nel 1995.

Diverse considerazioni valgono con riferimento al segno distintivo protetto a seguito di istanza del 2019. Al riguardo la resistente ha eccepito il preuso del termine "Decorpaint" ex art. 2571 c.c. e, in subordine, la nullità della registrazione.

La documentazione in atti induce ad escludere che Oikos S.p.A. abbia dimostrato il preuso con notorietà generale dei prodotti per pittura/vernici in epoca antecedente alla registrazione del marchio "Decorpaint". L'unico elemento addotto, infatti, è costituito dal richiamo di tale espressione in occasione dell'apertura di una attività a Roma (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente), mentre l'uso su cataloghi e materiale pubblicitario risulta compiuto – e, quindi, reso noto – solo in occasione della Fiera di Bari dell'ottobre 2019 (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente), in epoca successiva alla registrazione del marchio da parte della ricorrente (giugno 2019).

Con riguardo alla dedotta nullità della registrazione, va evidenziato che la resistente ha eccepito che il marchio sarebbe privo di capacità distintiva ex art. 13 c.p.i., trattandosi di un'espressione comune nel linguaggio corrente del settore delle vernici.

Tenendo conto degli elementi emersi dall'istruttoria documentale e della circostanza che un marchio si presume valido per il solo fatto che sia stata compiuta la registrazione, si deve escludere che la resistente abbia prodotto prove sufficienti per indurre a ritenere nullo il marchio di parte ricorrente.

Se è vero infatti che alcune imprese utilizzano l'espressione "Decorpaint" per contraddistinguere le proprie vernici (cfr. doc. nn. 10-11-12-13 di parte resistente), va tuttavia osservato che tale sfruttamento è stato contestato dalle ricorrenti e che, a seguito di diffida, diverse imprese hanno rinunciato a impiegare il segno distintivo in questione (cfr. doc. 12 e ss. di parte ricorrente).

Quanto all'utilizzo delle espressioni Decorpaint o Decor Paint nelle ragioni sociali di diverse imprese (cfr. doc. nn. 8-9 di parte resistente), va rilevato che non si tratta di soggetti che producono o commercializzano vernici, bensì di imprese attive nel settore dell'edilizia (principalmente come imbianchini).



Accertata la validità del marchio, si deve verificare se – come eccepito da parte convenuta – si sia in presenza di un marchio debole e se Oikos S.p.A. lo utilizzi con modifiche/aggiunte tali da escludere la confondibilità del segno.

Al riguardo va osservato che nei cataloghi della resistente (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente), l'espressione "Decorpaint" è usata da sola, mentre il logo OIKOS è collocato in posizione separata ed autonoma. I due nomi, dunque, non sono minimamente accostati e, pertanto, non si può ritenere che il logo OIKOS costituisca una valida variante del segno "Decorpaint". Anche a voler ritenere che il marchio di Brunnell s.r.l. sia un marchio debole, quindi, va escluso che l'utilizzo che ne compie la resistente sia sufficiente per escludere la confondibilità.

Va altresì rilevato che – contrariamente agli assunti della convenuta – le parti svolgono la propria attività in concorrenza, poiché anche se nessun prodotto di Oikos S.p.A. è specificamente identificato con il nome "Decorpaint", in ogni caso la resistente utilizza tale espressione nei propri cataloghi per identificare una tipologia intera di prodotti e ciò appare sufficiente per ritenere integrata la violazione dell'art. 20, I comma, lett. a) c.p.i..

Da ultimo, l'impiego da parte della convenuta di un segno identico per contraddistinguere prodotti identici a quelli di parte ricorrente, rende superfluo accertare in concreto la confondibilità, derivando la stessa direttamente dalla violazione della lett. a) citata.

Accertata la ricorrenza del *fumus boni juris* nei limiti sopra individuati, deve ritenersi altresì sussistente il requisito del *periculum in mora*: ed invero, la circostanza che Oikos S.p.A. si presenti ai clienti utilizzando il marchio di Brunnell s.r.l. rischia di determinare il pericolo, concreto e attuale, che l'attività di Oikos S.p.A. sia associata a quella di parte ricorrente, con conseguente rischio di confusione nella clientela, che – una volta provocato – non è più facilmente ripristinabile.

Appare conseguentemente misura adeguata e sufficiente l'inibitoria nei confronti Oikos S.p.A. di proseguire l'illecito concorrenziale, mentre le restanti domande vanno respinte. La descrizione invocata, in particolare, appare superflua alla luce degli elementi istruttori acquisiti in giudizio.

Le spese di lite – liquidate in dispositivo - sono poste a carico della soccombente.

P.Q.M.

1. Inibisce a Oikos S.p.A. l'uso in qualsiasi forma del segno distintivo "Decorpaint";
2. Determina in € 200,00 la penale per ogni violazione accertata a decorrere dalla data in cui il presente provvedimento diventa definitivo;



3. dispone la pubblicazione del presente provvedimento, a cura di parte ricorrente e a spese della resistente, per una volta con i nomi delle parti in grassetto e a caratteri doppi del normale, nel quotidiano Il Resto del Carlino e nel magazine AD, oltre che nell'homepage del sito ufficiale della convenuta;
4. condanna la resistente al pagamento delle spese di lite a favore delle ricorrenti in solido che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Bologna, 4 aprile 2020

Il Giudice
Antonella Rimondini

