

R.G.32468/2017



TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione Civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Giudice,

letto il ricorso ex artt.126, 129, 130, 131 C.P.I. e 700 c.p.c., depositato in data 11/05/2017, avanzato da Paola Ruggia e la Società Il Cioccolato di Roma a r.l. nei confronti della Comunità dei Cistercensi Riformati PP. Trappisti delle Tre Fontane e della Comunità dei Monaci Trappisti di Frattocchie s.a.s.; lette le memorie difensive e gli atti di causa, osserva, preliminarmente, che la domanda cautelare ha ad oggetto le richieste:

- di inibitoria della commercializzazione e pubblicizzazione, anche mediante intermediari, del cioccolato recante la denominazione “cioccolato dei Monaci Trappisti” ed il marchio “Trappisti”, ordinando il ritiro del prodotto;
- di inibitoria, alla Comunità dei Cistercensi Riformati PP. Trappisti delle Tre Fontane, dell’uso dei marchi illegittimamente registrati;
- di ordinare la cessazione delle violazioni in corso ed, in particolare, di disporre il sequestro dei prodotti oggetto delle condotte illecite ovvero di inibirne l’ulteriore fabbricazione e commercializzazione; di ordinare l’eliminazione delle informazioni equivoche sui prodotti e sul marchio in discussione riportate sulle pagine web indicate in narrativa e nelle altre eventualmente esistenti a spese e cura dei resistenti; di ordinare la pubblicazione dell’emananda ordinanza, a cura e spese dei resistenti, sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed “Il Sole 24 Ore”, sia nella versione cartacea che in quella on line, nonché sulla home page dei siti internet dell’Abbazia



Tre Fontane; di ordinare l'astensione da qualunque comportamento che possa pregiudicare illecitamente l'attività dei ricorrenti;

-di fissare una penale equa per ogni violazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dello stesso;

-di adottare ogni altro provvedimento idoneo anche ex art.700 c.p.c..

Detta domanda cautelare è strumentale alla futura domanda di merito avente ad oggetto la dichiarazione di nullità dei marchi registrati in discussione, l'inibitoria della vendita dei prodotti contrassegnati con i marchi in oggetto e delle condotte integranti concorrenza sleale ed il risarcimento del danno.

La Comunità dei Cistercensi Riformati Trappisti delle Tre Fontane (di seguito Comunità Tre Fontane) si costituiva chiedendo il rigetto della domanda cautelare, eccependone l'infondatezza, nonché la carenza di legittimazione attiva di Paola Ruggia, con condanna della stessa al risarcimento danni per lite temeraria.

In via riconvenzionale, chiedeva di disporre, a carico dei ricorrenti, l'inibitoria dell'utilizzo su qualsiasi prodotto dei marchi "Trappisti" e "Il Cioccolato dei Trappisti", ordinando la sospensione della vendita; disponendo il sequestro; ordinando il ritiro dal mercato e la cessazione della fabbricazione di detti prodotti, l'eliminazione delle scorte, nonché ordinando la cancellazione di qualsiasi pubblicità presente sul mercato; disponendo la pubblicazione dell'ordinanza su due quotidiani a tiratura nazionale e la fissazione di una penale per ogni condotta contraria alla chiesta inibitoria.

La Comunità dei Cistercensi Riformati-PP.Trappisti-Ente Religioso con sede in Frattocchie (di seguito Comunità di Frattocchie) si costituiva chiedendo il rigetto della domanda cautelare eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, l'inammissibilità o improcedibilità o infondatezza del ricorso.

Nel merito, va premesso che dalla documentazione allegata emerge che:

-il 21 maggio 1895 la Prefettura di Roma rilasciava attestato di marchio distintivo di fabbrica e commercio di cioccolato;

-il marchio risultava depositato "in nome della Comunità dei PP. Trappisti di Roma" (e per essa, del sig. Ignazio Binaut, proprietario della fabbrica di cioccolato ") ed era descritto come "un'etichetta



rettangolare oblunga ad angoli fregiati entro cui campeggia a sinistra, in alto, la croce dei Trappisti sopra le rovine del Colosseo e sotto l'emblema del marchio raffigurato da un ovale acuto fiancheggiato dalle parole Marca di fabbrica e racchiudente le sentenze latine Labore ed Probitate ut in omnibus Deus glorificetur; a destra poi si legge: Cioccolato di Roma fabbricato dai PP. Trappisti, 23, via Appia Antica, Roma, Garantito puro Cacao e Zucchero, in vario modo come dall'unita descrizione”;

-nell'atto era precisato che il marchio era diretto a “contraddistinguere e garantire il cioccolato di propria fabbricazione;

-in data 31 maggio 1973, la Comunità dei Cistercensi delle Frattocchie di Marino, via Appia Nuova 56, stipulava un contratto di “compravendita di azienda” con la società Il Cioccolato di Roma a r.l.;

-in detto contratto, dopo essere stato premesso che i Monaci Trappisti gestivano uno stabilimento dolciario adiacente al Monastero delle Frattocchie specializzato nella produzione di cioccolato, torroni e caramelle, prodotti contraddistinti da marchi depositati e di larga notorietà, la Comunità di Frattocchie cedeva alla società contraente l'azienda ed il marchio;

-immediatamente dopo la disposizione della cessione del marchio era precisato che nella diffusione del prodotto la società acquirente si impegnava a non usare più la denominazione “Cioccolato PP. Trappisti”, mentre la Comunità non si sarebbe opposta al futuro uso della denominazione “Il Cioccolato dei Trappisti”.

Ciò detto, va, innanzitutto, osservato che il marchio ceduto con l'azienda dalla Comunità di Frattocchie debba ritenersi quello registrato del 1895, non risultando che detta Comunità avesse registrato un altro marchio riguardante la fabbricazione del cioccolato e che vi fossero altre fabbriche di cioccolato gestite dai PP. Trappisti sull'Appia.

Ciò detto, premesso che detto marchio non è stato mai registrato secondo le procedure previste dall'attuale legislazione, si ritiene come dall'analisi del contenuto della cessione di azienda, la Comunità avesse ceduto il marchio a condizione che fosse eliminato il riferimento religioso connesso alla parola Padri -“PP:”-, ma acconsentendo all'uso del riferimento all'Ordine dei Trappisti (denominazione con cui è diversamente indicato l'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza).

Si rileva, quindi, come la società ricorrente abbia modificato il marchio ceduto mantenendone gli aspetti più caratteristici, quale la croce sulle rovine del Colosseo e la denominazione Trappisti,



fondamentali per indicare l'origine della produzione del tipo di cioccolato in questione.

Detto marchio, che non risulta essere mai stato registrato, può ritenersi un marchio di "larga notorietà" - come definito anche nel predetto contratto di cessione di azienda- sino ad oggi, essendo attualmente ancora circondato da notorietà il cioccolato tradizionale dei PP. Trappisti, come evincibile anche dall'articolo di giornale ("Il Giornale.it") allegato dai ricorrenti e risalente al 2006, in cui si evidenzia come in materia di produzione di cioccolato anche Roma presenta un "marchio storico" e cioè il cioccolato prodotto dai Trappisti sin dal 1880 prodotto "ancora oggi famoso in tutto il mondo" riconoscibile dal sapore e "dall'inconfondibile marchio che raffigura il "Colosseo e la croce" .

Per quanto detto, si ritiene come l'utilizzo da parte della società ricorrente del marchio, così come modificato, contenente la denominazione Trappisti" ed i simboli sopra detti (Colosseo e croce), dal momento che è divenuta cessionaria della fabbrica di cioccolato e del connesso marchio ad oggi, consenta di ritenere detto marchio un marchio di fatto tutelabile ai sensi del C.P.I. in considerazione della sua funzione distintiva che assolve in concreto per effetto della sua notorietà presso il pubblico (vedi Cass., Sez.I, sent. n.9889 del 2016) -cfr. art.2 C.P.I., ove al n.4 è prevista la tutela, ove ne ricorrano i presupposti, anche dei segni distintivi diversi dal marchio registrato, tra cui deve ritenersi incluso anche il marchio di fatto, e l'art.12 in cui, ai fini della valutazione della registrazione di un marchio, si tiene conto anche dei marchi già noti di fatto per l'uso continuo dello stesso e non registrati-.

Va , quindi, preliminarmente, considerato che "in tema di marchi di impresa, è preclusa, per difetto di novità, la registrazione di un successivo marchio che riproduca il cuore del marchio anteriore (nella specie, costituito dal patronimico), nonostante l'aggiunta di elementi differenziatori di contorno, potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico, quale rischio di un erroneo riferimento dell'attività dell'una all'altra impresa, soprattutto qualora tale eventualità sia resa altamente probabile dalla identità, o quantomeno affinità, dei prodotti e dei servizi resi, nonché dalla collocazione delle imprese (cfr. Cass., Sez. I, sent. n.8119 del 2009).

Nel caso di specie va osservato, innanzitutto, che i marchi in contestazione registrati dalla Comunità tre Fontane sono costituiti, il primo, "da una lettera T di colore nero inserita all'interno di un ovale" e con la scritta "Trappisti" inserita nell'ovale immediatamente al di sotto della lettera



“T”; il secondo dalla dicitura “Trappisti posta al centro di un ovale orizzontale al di sotto della quale è posta un'altra dicitura verbale consistente in Abbazia Tre Fontane”.

Va ribadita, poi, per quanto detto, la legittimità dell'uso della parte ricorrente all'utilizzo della denominazione Trappisti sul cioccolato di sua produzione (irrilevante al riguardo è che nel canone 43.1 C delle Costituzioni e Statuti dei Monaci è prevista l'illiceità della cessione a terzi della facoltà dell'uso della denominazione Trappista già per il solo fatto che detta disciplina è stata introdotta nel 1990 e, quindi, successivamente alla predetta cessione di azienda e del marchio).

Ciò detto, si ritiene come risulta evidente che l'uso del patronimico Trappisti utilizzato dalla Comunità delle Tre Fontane appartenente a detto Ordine religioso, riproducendo una parte essenziale non a carattere meramente descrittivo del marchio di fatto anteriore, ma distintivo del cioccolato storicamente riferibile all'antica produzione dei Padri Trappisti, crea un rischio di confusione per il pubblico tra l'attività di produzione della società ricorrente e quella della Comunità di Tre Fontane, considerata, altresì, sia la contiguità dei locali di vendita del prodotto che l'identità del prodotto medesimo.

In proposito, va rilevato, però, che detta mancanza di novità deve limitarsi alla produzione di cioccolato, essendo, per quanto sopra esposto, la sussistenza del marchio di fatto in discussione legata alla sola produzione di cioccolato e ritenendo, pertanto, che l'uso continuato di tale marchio non possa pregiudicare alle Comunità dei PP. Trappisti di utilizzare il proprio patronimico come marchio per prodotti diversi da quelli del cioccolato, seppur affini; al riguardo, va considerato che non risulta emergere che le Comunità dei Frati Trappisti, a seguito della predetta cessione, non abbiano continuato a produrre i propri prodotti, diversi dal cioccolato, utilizzando come segno distintivo la denominazione Trappisti.

Pertanto, può ritenersi sussistente un *fumus boni iuris* circa l'invalidità dei marchi registrati dalla Comunità tre Fontane solo in relazione alla produzione di cioccolato.

Si ritiene, poi, sussistere il *fumus boni iuris* anche in relazione alla contestata condotta di concorrenza sleale.

In particolare, si rileva come l'utilizzo dei marchi sopra descritti, per la produzione di cioccolato, unitamente alla pubblicizzazione del prodotto valorizzando la genuinità e qualità dello stesso collegata all'antica tradizione della produzione dei Padri Trappisti (cfr. allegati 15 e 16 di parte



ricorrente) integra anche le fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art.2598 c.c. nn. 1 e 2, sia per la predetta idoneità dell'uso del suddetto segno distintivo nella produzione del cioccolato a creare confusione nei consumatori, sia per la conseguente appropriazione delle qualità del cioccolato tradizionale prodotto dai Frati Trappisti la cui azienda era stata trasferita alla società ricorrente.

La circostanza che sul cioccolato prodotto e commercializzato dalla Comunità Tre Fontane sia indicato che il cioccolato è prodotto dalla predetta Comunità e non dalla Comunità di Frattocchie non è circostanza idonea ad eliminare la dedotta confusione tra il pubblico, in quanto, seppur dette Comunità costituiscono enti diversi ed autonomi, il marchio di fatto in oggetto è conosciuto al pubblico come distintivo della produzione di cioccolato dei Frati Trappisti nel loro complesso e non legato alla produzione di una determinata Comunità appartenente all'Ordine predetto.

In ordine al *periculum in mora*, considerato che, in materia di proprietà industriale, il pericolo consiste in ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, che sia suscettibile di espansione o non agevolmente quantificabile e che detto pericolo non dipende dal numero di prodotti commercializzati o dall'interruzione della vendita degli stessi, potendo detta attività di commercializzazione riprendere ed aumentare, si ritiene sussistente nel caso di specie anche il predetto pericolo patrimoniale.

Si rileva, poi, che seppur le contestazioni circa l'uso della denominazione Trappisti da parte della Comunità Tre Fontane nei marchi da essa registrati siano iniziate nel 2014, la permanenza del contrasto e della produzione, da parte della Comunità Tre Fontane, di cioccolato con il marchio suddetto, rende ancora sussistente ed attuale detto pericolo.

Per quanto detto, si ritiene di dover inibire alla Comunità Tre Fontane, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'utilizzo dei marchi recanti la denominazione "Trappisti Abbazia Tre Fontane" ed il marchio "T Trappisti" limitatamente alla produzione del cioccolato, nonché la produzione, ogni pubblicizzazione -anche sui siti internet di pertinenza della Comunità- e commercializzazione del cioccolato con detti marchi, ritirando i prodotti già in commercio.

Va disposto la pubblicazione, entro il medesimo termine, dell'emananda ordinanza, a cura e spese della Comunità, sull'home page dei suoi siti internet per la durata di un mese e va fissata una penale, per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, di euro 250,00.



Si ritiene di non accogliere le altre richieste cautelari avanzate dalle parti ricorrenti, in quanto, in parte (sequestro) assorbite dalle misure già disposte, in parte non necessarie, allo stato, per garantire le esigenze cautelari poste a base del ricorso (pubblicazione del provvedimento su quotidiani a tiratura nazionale) ed in parte infondate.

Va rilevato, invece, che nessuna misura cautelare va disposta nei confronti della Comunità di Frattocchie non risultando che la stessa abbia posto in essere una delle condotte fondanti l'emissione delle predette misure cautelari.

Va rilevato, poi, che i diritti di Paola Ruggia, quale socia della Società il Cioccolato di Roma a r.l. vanno tutelati tramite la società ricorrente che ha autonoma personalità giuridica, mentre non si ritiene che la stessa acquisisca un diritto autonomo di tutela (anche per la sola concorrenza sleale), in relazione all'oggetto del ricorso per il solo fatto che gestisca, a seguito di "contratto di affitto di azienda", l'azienda di commercio al minuto di prodotti alimentari di cui è proprietaria la Comunità delle Tre Fontane, trattandosi appunto di locale la cui destinazione commerciale riguarda diversi prodotti alimentari, anche di produzione della Comunità, e non l'esclusiva vendita del cioccolato e rilevato che, tale attività, non la rende autonoma titolare di diritti sul marchio di fatto vantato dalla società ricorrente; pertanto si ritiene la carenza di legittimazione di Paola Ruggia in proprio ed irrilevanti le vicende inerenti i diversi punti vendita gestiti nell'Abbazia.

Non si ritiene, al riguardo, accoglibile la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dalla Comunità Tre Fontane, ritenendone non sussistere i presupposti soggettivi in considerazione delle particolari modalità dei fatti.

Va dichiarata, poi, inammissibile la domanda riconvenzionale cautelare avanzata dalla Comunità delle Tre Fontane, non essendo previsto detto strumento processuale nella disciplina della procedura cautelare e non ritenendosi compatibile con le esigenze di celerità di detta procedura.

In ragione della particolare natura della questione si ritiene vi siano i presupposti, in questa fase, per compensare tra le parti le spese di lite.

p.q.m.

dichiara la carenza di legittimazione attiva di Paola Ruggia;

inibisce alla Comunità dei Cistercensi Riformati Trappisti delle Tre Fontane, entro cinque giorni



dalla comunicazione dell'ordinanza, l'utilizzo dei marchi recanti la denominazione "Trappisti Abbazia Tre Fontane" ed il marchio "T Trappisti" limitatamente alla produzione del cioccolato, nonché la produzione, ogni pubblicizzazione -anche sui siti internet di pertinenza della Comunità- e commercializzazione del cioccolato con detti marchi, ritirando i prodotti già in commercio;

dispone la pubblicazione, entro il medesimo termine, dell'emananda ordinanza, a cura e spese della suddetta Comunità, sull'home page dei suoi siti internet per la durata di un mese;

fissa una penale per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di euro 250,00;

rigetta le altre richieste cautelari avanzate dalle parti ricorrenti nonché ogni provvedimento cautelare nei confronti della Comunità dei Cistercensi Riformati-PP.Trappisti-Ente Religioso con sede in Frattocchie;

rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dalla Comunità dei Cistercensi Riformati Trappisti delle Tre Fontane e dichiara inammissibili le domande riconvenzionali avanzate da detta Comunità;

compensare tra le parti le spese di lite.

Roma, 18 luglio 2017.

Il Giudice
Alfredo Landi

