



**TRIBUNALE DI TRENTO**  
**Sezione specializzata in materia di imprese**

**N. R.G. 391/2024**

Il giudice,

sciogliendo la riserva,

considerato:

- che la ricorrente Cantine Bava s.p.a. è pacificamente titolare del marchio registrato "ROSETTA" (doc. 4 ricorrente);
- che si tratta di un marchio denominativo destinato ad identificare prodotti nel settore della produzione e del commercio di vini e di bevande alcoliche;
- che può annotarsi la circostanza - la quale tuttavia non assume rilevanza ai fini della decisione della controversia (v. meglio infra) - che la ricorrente impiega effettivamente tale marchio nella commercializzazione di vino, nella specie identificando un vino aromatico frizzante piemontese, e precisamente una Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC (docc. 6 e 7 ricorrente);
- che è ampiamente documentato e pacifico che la resistente faccia uso, nella commercializzazione dei propri vini, e precisamente di un Extra Brut Rosé Trento DOC, della dicitura "ROSETTA", anche nella variante "ROSÉTTA", anzitutto apponendola sulle etichette delle bottiglie, per poi ovviamente riprodurla nel correlato materiale pubblicitario (cfr. docc. 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ricorrente; docc. 3, 4, 5, 7, 19, 20, 22, 23, 24, 25 resistente);

- che tanto basta a rendere fondate le domande cautelari della ricorrente, tenuto conto che il titolare del marchio registrato ha la facoltà "di fare uso esclusivo del marchio", e dunque "di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato", configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 30 del 2005;
- che non meritano seguito alcuno le deduzioni della resistente secondo cui il marchio sarebbe da considerare debole, atteso che la parola "ROSETTA" reca un significato - ossia il diminutivo di rosa, indicante una piccola rosa, ovvero, al più, oggetti che hanno qualche somiglianza di forma col fiore della rosa - che di per sé non presenta, nel linguaggio comune, alcuna valenza descrittiva rispetto al vino e alle bevande alcoliche, né reca alcun diretto o indiretto richiamo al genere di tali prodotti;
- che, al riguardo, non assume rilevanza la circostanza, documentata e messa in rilievo dalla resistente, che qualche altro produttore di vino impieghi un marchio identico o simile (docc. da 9 a 18 resistente), restando nondimeno intatta la capacità distintiva forte del segno "ROSETTA" quando accostato ai prodotti del settore di mercato in considerazione, né potendosi del resto escludere che anche in tali casi si dia luogo a fatti di interferenza tra marchi;
- che l'identità tra il marchio di cui è titolare la ricorrente e quello impiegato dalla resistente sussiste anche in relazione alla variante "ROSÉTTA", trattandosi di una sfumatura grafica - data dalla mera apposizione di un accento, peraltro priva di conseguenze persino sul piano fonetico - insignificante rispetto alla capacità distintiva

della parola di cui al marchio registrato dalla ricorrente, per come si esplica sul piano denominativo e concettuale;

- che non assume rilevanza alcuna la deduzione della resistente secondo cui il marchio che essa impiega (ossia quello che *"salta agli occhi"*, secondo l'espressione usata a p. 5 della comparsa di risposta) sarebbe "LEVII", atteso che, non di meno, la resistente fa comunque contemporaneo uso del segno "ROSETTA" o "ROSÉTTA", come pacificamente risulta dalle immagini delle etichette delle bottiglie, non essendovi del resto un limite al numero di marchi che un soggetto può spendere per identificare sul mercato i propri prodotti;
- che restano relegate nell'irrilevanza tutte le deduzioni della resistente così come finalizzate a mettere in evidenza l'assenza di rischio di confusione per il pubblico, e in sintesi basate sull'osservazione che il marchio sarebbe dalla resistente medesima impiegato per identificare una tipologia di vino diversa da quella commercializzata dalla ricorrente, occorrendosi annotare che quest'ultima ha il diritto di fare esclusivo uso del marchio in tutto il settore di mercato per il quale è stato registrato, ossia la commercializzazione di vino e di bevande alcoliche, venendo in rilievo, come detto, la fattispecie di cui all'art. 20, lett. a), c.p.i., e non quella di cui alla successiva lett. b), e per di più trattandosi, come già detto, di marchio denominativo;
- che, quanto al pericolo nel ritardo, esso è connaturato alla stessa tutela cautelare che qui si invoca, atteso che l'utilizzo attuale e continuativo da parte della resistente del marchio nella legittima titolarità della ricorrente rappresenta una costante e progressiva ragione di pregiudizio del valore commerciale di tale marchio;

- che la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora nei termini anzidetti, rispetto ai lamentati fatti di contraffazione, dà accesso alla tutela invocata dalla ricorrente, con assorbimento della questione della concorrenza sleale posta dalla ricorrente medesima;
- che, rispetto alla tutela da accordare, va escluso l'accoglimento della domanda di descrizione, conducendo essa ad un'indagine superflua, trattandosi di tutela cautelare di un marchio denominativo costituito da una parola, come già rilevato nel decreto di questo giudice del 21 febbraio 2024;
- che, a tutela del diritto della ricorrente, si ritiene sufficiente e proporzionata la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento, ex art. 126 c.p.i., sulle riviste di settore per una sola volta, oltre che sui siti internet della resistente per un periodo continuativo di trenta giorni;
- che si ritiene altresì proporzionato e sufficiente commisurare le misure coercitive indirette: in euro 100,00 per ogni singola violazione dell'inibitoria che si va concedendo, nonché per ogni singolo giorno di ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; in euro 300,00 per ogni singolo giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla pubblicazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.; i compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come in dispositivo, avuto riguardo alla tabella n. 10, controversia di valore indeterminato, complessità bassa (euro 1.175,00 per la fase di studio; euro 510,60 per

la fase introduttiva; euro 992,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione; euro 601,00 per la fase decisionale);

inibisce alla resistente LEVII S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA ogni utilizzo del marchio denominativo "ROSETTA", in qualsiasi modo rappresentato o riprodotto, anche nella variante "ROSÉTTA", nello svolgimento dell'attività di produzione e commercializzazione di vini e bevande alcoliche, e comunque nell'identificazione, pubblicizzazione e diffusione di tali prodotti, con qualsiasi mezzo e forma di comunicazione al pubblico;

condanna la resistente LEVII S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA al ritiro dal commercio, a proprie spese, dei prodotti recanti il marchio suddetto, nonché alla rimozione di qualsiasi tipologia di materiale pubblicitario recante il marchio suddetto;

condanna la resistente LEVII S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, ai sensi degli artt. 131, comma 2, c.p.i. e 614 bis, c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente CANTINE BAVA S.P.A. della somma di euro 100,00 per ogni prodotto commercializzato in violazione dell'inibizione che precede, ovvero per ogni giorno di ritardo, successivo al quinto dalla comunicazione del presente provvedimento, nella rimozione del materiale pubblicitario;

condanna la resistente LEVII S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA alla pubblicazione a proprie spese, ex art. 126 c.p.i., del dispositivo del presente provvedimento: a) sul proprio sito web e sulle proprie pagine facebook e instagram, mettendo tale pubblicazione in evidenza ("post in evidenza"), sì che il provvedimento sia leggibile alla semplice apertura della home page, per un periodo consecutivo di trenta giorni; b) per una volta, sulle riviste: "Il Corriere Vinicolo" e "Barolo & Co.";

condanna la resistente LEVII S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA ai sensi degli artt. 131, comma 2, c.p.i. e 614 bis, c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente CANTINE BAVA S.P.A. della somma di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo, successivo al ventesimo

dalla comunicazione del presente provvedimento, nell'esecuzione della condanna alla pubblicazione che precede;

autorizza la ricorrente CANTINE BAVA S.P.A. a procedere alle pubblicazioni ex art. 126 c.p.i. di cui sopra a spese della resistente LEVII S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, decorsi inutilmente venti giorni dalla comunicazione alla resistente del presente provvedimento;

condanna la resistente LEVII S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA al rimborso in favore della ricorrente CANTINE BAVA S.P.A. delle spese processuali, che liquida in euro 3.279,10 per compensi di avvocato, euro 545,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;

Trento, 11 aprile 2024

Il giudice  
Benedetto Sieff