



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROMA

XVII SEZIONE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE

in persona del Giudice, dott. Andrea Postiglione ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56517-1 (cautelare in corso di causa nel procedimento RG 56517-23) del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. c.f.15907661001 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 71, presso lo studio dell'Avv. ORSINGHER MATTEO e SANNA FABRIZIO che la difendono con l'avv. CRISTALLI CAMILLA in virtù di procura in calce all'atto di citazione

- ricorrenti -

E

AEROITALIA S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 16340701008 elettivamente domiciliata in VIA DAVERIO 6 20122 MILANO, presso lo studio dell'Avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO e dell'Avv. PINELLI GIUSEPPE in virtù di procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione.

Resistente

Oggetto: marchio

IN FATTO ED IN DIRITTO

La ricorrente domanda in corso di causa l'inibitoria urgente alla resistente dell'utilizzazione del marchio AEROITALIA anche sotto forma di logo qui di seguito riprodotti:



in quanto confliggenti con i propri marchi depositati, e quindi in violazione degli art. 9, co. 2, lett. b), RMUE e 20, co. 1, lett. b), c.p.i., che vietano l'utilizzo di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti identici o affini a quelli oggetto di registrazione, idoneo a determinare un rischio di confusione presso il pubblico.

ITA è l' "erede" della nota compagnia aerea ALITALIA ed è partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze; ITA nasce infatti nel 2020 da una costola di ALITALIA e comincia a operare nell'autunno dell'anno successivo, focalizzando la propria attività sull'hub di Roma Fiumicino e su quello di Milano Linate.

La ricorrente allega che, in coerenza con il suo progetto di innovazione nella tradizione, nell'ottobre 2021, ha acquistato gli storici (e a suo dire notori) marchi "Alitalia", nonché i domini ad essi collegati. La cessione dei marchi e dei domini da parte della ex compagnia di bandiera Alitalia, sottoposta ad amministrazione straordinaria, è avvenuta tramite una procedura di offerta pubblica, di cui ITA è risultata aggiudicataria.

I marchi e i domini "Alitalia" sono così stati ceduti ad ITA per un corrispettivo di 90 milioni di Euro, effettivamente e integralmente versato alla procedura di amministrazione straordinaria Alitalia.

La ricorrente è dunque oggi titolare della seguente famiglia di marchi (di seguito, i Marchi Alitalia):



- Marchio figurativo italiano n. 23827C depositato in data 14 novembre 1969 registrato *inter alia* per i servizi in classe 39 (doc. 3);
- Marchio figurativo italiano n. 23828C depositato il 14 novembre 1969 per il segno per i servizi in classe 39 (doc. 4);

- Marchio figurativo internazionale n. 378815, designante il territorio italiano, depositato il 6 maggio 1971
- Marchio figurativo europeo n. 000900753 depositato il 7 agosto 1998 per il segno registrato *inter alia* per i servizi in classe 39 (doc. 6);
- Marchio denominativo europeo n. 000900829 depositato il 7 agosto 1998 per il segno “ALITALIA” registrato *inter alia* per i servizi in classe 39 (doc. 7);
- Marchio figurativo italiano n. 302016000115573 depositato il 16 novembre 2016 per il segno registrato *inter alia* per i servizi in classe 39 (doc. 8);
- Marchio figurativo europeo n. 016049991 depositato il 16 novembre 2016 per il segno “” registrato *inter alia* per i servizi in classe 39 (doc. 9);
- Marchio figurativo europeo n. 016050015 depositato il 16 novembre 2016 per il segno “” registrato *inter alia* per i servizi in classe 39 (doc. 10);
- Marchio figurativo italiano n. 302016000115584 depositato il 16 novembre 2016 per il segno “” registrato *inter alia* per i servizi in classe 39 (doc. 11)

ITA opera su 74 rotte aeree (di cui 19 intercontinentali), con una flotta di circa 80 aeromobili, trasportando una media annuale di 10 milioni di passeggeri, e impiegando circa 4.600 dipendenti, con un fatturato che supera i 1,5 miliardi di euro.

Allega oggi concorrenza sleale da parte della concorrente in ragione dell’uso di segni distintivi confliggenti con i propri e quindi idonei alla distrazione della clientela.

Si è costituita in giudizio, nella fase di merito e nella presente fase cautelare, AEROITALIA, sottolineando come il marchio – pacificamente - detenuto dalla società ricorrente, oltre ad essere stato ceduto per importo nettamente inferiore al suo valore di mercato, non sia stato oggetto fin qui di uso effettivo da parte della società ricorrente (che opera infatti sotto diverso marchio) in quanto simbolo deprezzato e legato alle note vicissitudini della società di bandiera che ha attraversato un periodo di grave crisi per arrivare infine ad una situazione di dissesto che l’ha portata all’amministrazione controllata.

Sottolinea di essere una realtà imprenditoriale di primo piano, posto che nel 2023 ha operato oltre 12.700 voli, scegliendo per la propria flotta il Boeing 737NG che garantisce alta affidabilità e costi contenuti, tanto che non solo Boeing è stata un partner che ha

supportato attivamente la startup della aerolinea ma anche che stessa ITA Airways non più tardi del maggio 2023 aveva in progetto o comunque stava pensando a una collaborazione con Aeroitalia con negoziazioni durate circa 6 mesi.

Sottolinea nel merito la dissimilitudine fra i segni in contestazione.

La controversia cautelare è stata istruita dal giudice relatore nelle forme della trattazione scritta.

La domanda cautelare non può essere accolta.

Al riguardo, va preliminarmente precisato che non sussistono dubbi in ordine alla anteriorità dei marchi di titolarità della società ricorrente, rispetto ai marchi in asserita contraffazione, registrati da AEROITALIA.

Va ulteriormente precisato che esulano dalla presente fase di giudizio le considerazioni sul valore del marchio ceduto, sul suo effettivo uso (atteso che il titolare del marchio può impedire l'uso di segno confliggente anche in prevenzione) e sulla dinamica imprenditoriale delle due compagnie.

L'indagine oggi svolta riguarda quindi esclusivamente una valutazione comparativa fra i segni.

È principio comune quello per cui esiste un rischio di confusione tra due marchi oggetto di valida registrazione allorquando nella mente del pubblico di riferimento vi sia similitudine tra i prodotti interessati, oltre che somiglianza dei segni in esame sul piano visivo ed un elevato grado di somiglianza fonetica di tali segni (Tribunale I grado UE sez. IX, 15/07/2020, n.371).

E quindi, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, per valutare la similitudine tra i segni occorre esaminare i marchi nel loro complesso, tenendo conto degli aspetti fonetici, grafici e semantici.

Orbene i due marchi sono foneticamente così costituiti:

- ALITALIA da un quadrisillabo "A-LI-TA-LIA" nel quale oltre allo scontato richiamo al paese di bandiera (che costituisce la parte foneticamente meno significativa del marchio) l'enfasi è sulla parola "ALA" chiaramente evocativa del concetto di volo. Va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui il

consumatore presta la maggiore attenzione alla parte iniziale del marchio e molta di meno alla parte centrale e finale, per cui sono le prime parole o le prime lettere di una parola che rimangono impresse a chi percepisce il marchio (in tal senso Tribunale di Primo Grado 17.03.2004, T-183/02 e T-184/02; Tribunale di Primo Grado, T-290/07).

- AEROITALIA da un pentasillabo, "AE-RO-I-TA-LIA" nel quale l'elemento fonetico-semanticamente più significativo è il concetto di "ARIA" ("Aero" quale prefisso relativo ai sostantivi legati a tale concetto: "Aeroplano", "Aeromobile", "Aerodromo", o "Aeroporto").

La parte comune terminale è la parola "Italia" che deve ritenersi descrittiva rispetto allo Stato in cui le compagnie aeree titolari dei marchi a confronto sono stanziate, da cui operano e in cui si collocano, almeno in parte, le rotte servite.

I due marchi appaiono quindi, ad un primo confronto, dissimili sotto il profilo del numero delle sillabe e dal punto di vista semantico-concettuale.

È difatti diversa la parte iniziale dei due marchi: in un caso "ALI" e nell'altro "AERO" quella che esprime per il consumatore l'elemento di maggiore caratterizzazione. Si badi bene che il marchio AERITALIA, quadrisillabo e foneticamente più simile a quello della ricorrente, avrebbe avuto effettivamente maggiori profili di interferenza con quello attoreo ed è quindi positivamente apprezzabile dal giudice la scelta di un marchio da parte della resistente che reca un evidente e consapevole elemento di differenziazione dal noto marchio della ricorrente; all'esito dell'esame fonetico, vi è, una sola lettera in comune, la "A" iniziale, espressa nel marchio della resistente sotto forma di dittongo, che peraltro è scritta in modo diverso dal punto di vista grafico, mentre le restanti sillabe iniziali sono evidentemente diverse.

Anche il riferimento concettuale è diverso: nella lingua italiana l'attitudine o la destinazione al volo umano si possono infatti riferire alle "ali", come nel caso di come nel caso di ALITALIA, o agli animali del cielo, come nel caso di "aviazione", la cui radice è "avis", che è la traduzione di uccello in latino, oppure all'elemento fisico dell'aria, come nel caso di Aeroitalia.

Sono tre modi di riferirsi alla stessa attività con riferimenti lessicali e semantici assai differenti.

Ancora più marcate sono le dissonanze dal punto di vista figurativo.

I marchi



e

Al di là dell'uso degli stessi colori (rosso e verde), riferibili entrambi alla professata "italianità" della società, appaiono differenti sotto il profilo del "font", dell'impostazione stilistica (inclinato quello di ITA e dritto e rotondeggiante quello della resistente) e dell'importanza della "A" capitale, la quale, nel primo marchio, appare allineata con il restante corpo del marchio mentre nel caso di AEROITALIA assume una maggiore evidenza.

L'impressione d'insieme è quindi di due segni che non appaiono visivamente confondibili, neppure per l'utente meno avveduto.

Analogo discorso deve essere fatto per i marchi-logo.



Si tratta di simboli dove la diversità appare ancora più evidente: quello di ITA ha un'inclinazione marcata, a differenza di quello di AEROITALIA, e nel primo segno vi è una declinazione dei colori rosso e verde completamente diversa, posto che nel secondo il rosso appare sul lato del logo e non nel centro.

Il primo marchio poi richiama immediatamente l'idea di un alettone di un aereo, mentre il secondo ha un richiamo più marcato alla lettera "A", come iniziale del marchio esteso della resistente.

Il taglio centrale della "A" è verde nel secondo logo ed appare invece riconducibile al rosso nel primo.

Le sopra riportate considerazioni inducono il giudice ad escludere, nella sommarietà propria del giudizio cautelare, ogni profilo di confusione, tenendo in particolare considerazione il mercato ove i due soggetti appaiono essere maggiormente in concorrenza ovvero sia il mercato italiano.

E difatti nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Il consumatore medio - afferma il Tribunale di Giustizia UE - percepisce di norma un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi"; non bisogna quindi soffermarsi su specifiche analogie o interferenze fonetiche (oltretutto diverse nei rispettivi paesi), né sul piano concettuale, anche questo diversamente percepibile nei vari mercati¹, ma solo sulla percezione grafica e somiglianza visiva d'insieme (Tribunale I grado UE sez. V, 14/07/2021, n.399).

L'analisi di insieme esita in un giudizio di non confondibilità.

Infine, le vicende che hanno interessato la società di bandiera ALITALIA sono note al grande pubblico ed ancor di più a quel settore di pubblico, che costituisce il mercato di riferimento di entrambe le società, costituito dagli utilizzatori del vettore aereo. Si dubita fortemente che per le significative differenze fra i due segni, ed ancor di più per la vasta eco che ha avuto la annosa vicenda ALITALIA confluita nella nascita di "ITA" possa ora e qui ipotizzarsi che vi siano ignoti utenti che possano prenotare presso la resistente nella convinzione di stare usufruendo dei servizi della società ALITALIA.

Non vi è neppure evidente prova, allo stato degli atti, che vi sia, allo stato, concorrenza sleale mediante sottrazione di clientela.

Ne è riprova il fatto che entrambe le società si professano in crescita con un trend di mercato ampiamente positivo e soddisfacente.

Le spese possono essere liquidate all'esito della fase di merito.

P.Q.M.

Il giudice

- Rigetta la richiesta tutela cautelare

¹ Sono innumerevoli le denominazioni di compagnie aeree che utilizzano il tema iniziale AER, AIR, AÉR etc.

- Spese all'esito.

Roma il 27 febbraio 2024

Il giudice

Andrea Postiglione