

N. R.G. 72996/2011



TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **72996/2011** promosso da:

BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. (C.F. 01654010345) con il patrocinio dell'avv. prof. ADRIANO VANZETTI e degli avv.ti GIULIO ENRICO SIRONI e ANNA COLMANO, tutti con studio in VIA DAVERIO, 6 - 20122 MILANO, società elettivamente domiciliata in VIA DAVERIO, 6 - 20122 MILANO presso detto studio per procura in atti

RICORRENTE

contro

PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L. (C.F. 01911080594) e **HEINZ ITALIA S.P.A.** (C.F. 00937220598) con il patrocinio dell'avv. prof. GIORGIO FLORIDIA e degli avv.ti RICCARDO ROSSOTTO, GIANLUCA MORRETTA, MONICA TOGLIATTO, società elettivamente domiciliate in PIAZZALE CADORNA, 4 - 20123 MILANO presso il difensore avv. Gianluca Morretta , per procura a margine della memoria di costituzione

RESISTENTI/RICORRENTI IN VIA RICONVENZIONALE

Il Presidente Dott. MARINA ANNA TAVASSI,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 dicembre 2011,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1. In data 01.12.2011 Barilla G. e R. Fratelli – Società per Azioni (di seguito, “Barilla”) depositava ricorso ai sensi degli artt. 126 e 131 c.p.i., 614 *bis* e 700 c.p.c. contro Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l. (di seguito, “Plasmon”) e Heinz Italia S.p.A. (di seguito, “Heinz”).



La ricorrente agiva per denunciare una asserita grave violazione delle norme sulla pubblicità comparativa ed il compimento di atti di contraffazione di marchio e concorrenza sleale da parte delle resistenti.

Asseriva essere noto che sul mercato italiano ed internazionale Barilla fosse *leader* nel settore dei prodotti alimentari a base di cereali.

Lamentava Barilla come, dalla fine di novembre 2011, le resistenti avessero iniziato una massiccia ed aggressiva campagna pubblicitaria, principalmente a mezzo stampa e internet.

Detta campagna pubblicitaria risultava incentrata sul confronto comparativo tra i prodotti Plasmon (biscotti e pasta), notoriamente rivolti all'alimentazione della prima infanzia, e alcuni prodotti Barilla (in particolare, i biscotti denominati "Macine" e la pasta denominata "Piccolini"), veicolando il messaggio che questi ultimi fossero contaminati da pesticidi e micotossine in misura molto superiore ai limiti di legge stabiliti per l'infanzia.

La ricorrente contestava pertanto la violazione dell'art. 4 n. 1 lett. b) D. Lgs. n. 145/2007, il compimento di atti di violazione per denigrazione del proprio marchio e di atti di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 c.c., in particolare sulla base dei seguenti rilievi:

- la comparazione non avveniva tra beni omogenei tra loro (sull'assunto specifico per cui si ponevano a confronto alimenti destinati all'alimentazione di lattanti e bambini con alimenti destinati agli adulti o, quantomeno, a bambini al di fuori di fasce di età "protette" dal legislatore, quali i lattanti ed i bambini fino a tre anni nella fase di svezzamento; pp. 4 e ss. ricorso);
- la comparazione era ingannevole (poiché non dava rilievo alla differenza di significato del termine "bambino" nell'uso comune e nell'uso tecnico del legislatore nella normativa di riferimento, dove si indicano come "bambini" (solo) gli individui entro i 3 anni di età, ai fini dell'applicazione della stessa e poiché presentava i dati in maniera tale da farli sembrare rilevanti al consumatore medio, quando invece erano espressi in milionesimi di grammo - μg -; pp. 6 e ss. ricorso). In altre parole, le doglianze della ricorrente vertevano sulla presentazione dei prodotti in comparazione tale per cui appariva che i prodotti Barilla non fossero adeguati all'alimentazione dei bambini in generale (essendo infatti indicati *expressis verbis* come "per adulti"), quando invece



questi ultimi erano perfettamente idonei all'utilizzo da parte (anche) dei bambini, oltre i tre anni di età.

D'altro canto, rilevava Barilla, come la stessa non mirasse in alcun modo ad invadere la nicchia Plasmon (*leader* nella produzione di prodotti alimentari per la prima infanzia), argomentando peraltro col rimarcare che non a caso la stessa si fosse già volontariamente premurata di fornire sulle confezioni dei prodotti "Piccolini" la dicitura "per consumatori sopra i 3 anni";

- la comparazione fosse parziale (poiché ometteva di indicare la differenza di prezzo; pg. 8 ricorso);

- la comparazione fosse scorretta per l'evidente e – asseritamente – gratuita denigrazione verso i prodotti Barilla (ulteriormente enfatizzata anche dal *claim* finale; pg. 8 ricorso).

1.2. Accanto a questi addebiti, la ricorrente denunciava come detta campagna pubblicitaria si ponesse anche in contraffazione dei marchi Barilla menzionati nella medesima campagna, sulla base dei principi espressi anche a livello comunitario per cui una comparazione pubblicitaria che non rispettasse le condizioni di liceità previste dal richiamato D.lgs. n. 145/2007 costituirebbe contraffazione dei segni distintivi altrui allorché arrecasse un indebito vantaggio a chi effettuasse la comparazione e, specularmente, un pregiudizio per i marchi di chi la subisse (paragrafo 4, pp. 9-10 ricorso).

1.3. Deduceva, infine, la sussistenza di un comportamento idoneo ad integrare atti di concorrenza sleale, secondo le fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., affermando che le violazioni segnalate corrisponderebbero ad altrettante ragioni di illiceità concorrenziale della comparazione effettuata, invocando quindi la tutela cautelare sia alla luce della normativa speciale di cui al codice della proprietà industriale (artt. 126 e 131), sia alla luce della tutela civilistica *ex art. 700 c.p.c.*

1.4. Sulla necessità di agire prioritariamente in via cautelare, la ricorrente rilevava, quanto al *periculum*, come il suddetto attacco creasse un gravissimo danno all'immagine della Barilla, nonché fosse idoneo a sviarne la clientela, così creando un danno irreversibile ed insuscettibile di essere completamente riparato all'esito di un giudizio ordinario; quanto invece al *fumus*, rilevava come questo fosse evidente *ictu oculi* dai messaggi pubblicitari contestati.



La ricorrente chiedeva quindi l'inibitoria cautelare della prosecuzione degli – asseriti - illeciti in atto, nonché di quelli futuri connessi ad ulteriori analoghe campagne pubblicitarie delle resistenti.

Veniva altresì richiesta una congrua penale in garanzia e la pubblicazione dell'emananda ordinanza.

La ricorrente richiedeva che il provvedimento venisse emanato *inaudita altera parte* data, a suo dire, l'assoluta evidenza degli illeciti di cui al presente giudizio.

2. Con decreto emesso *inaudita altera parte*, depositato in data 3.12.2011, questo giudice, dott. Marina Tavassi, presidente della Sezione Specializzata P.I.I. di Milano, si pronunciava sul ricorso *inaudita altera parte* azionato da Barilla. Ritenendo fondate le istanze cautelari formulate dalla ricorrente (in particolare con riguardo alla richiesta di inibitoria alla diffusione, anche tramite i siti internet, dei messaggi pubblicitari comparativi apparsi sulla stampa qui contestati), il giudice adito rilevava che, alla luce della delibazione dei documenti prodotti dalla ricorrente, dovevano potersi accogliere le doglianze di Barilla in relazione al carattere ingannevole e non rispettoso dei limiti di cui all'art. 4 del d. lgs. 14572007 della pubblicità comparativa di Plasmon oggetto di causa. Si evidenziava in particolare nel decreto come la disomogeneità dei beni relazionati, la mancata indicazione del differente prezzo, ritenuta rilevante, la sensibile tematica trattata rendessero nel complesso le modalità comunicazionali di Plasmon idonee a fuorviare il consumatore, a recare discredito ai marchi e in generale all'identità della Barilla, integrando così il *fumus* della tutela da quest'ultima invocata. Quanto al *periculum*, la contingente e perdurante diffusione della contestata campagna pubblicitaria rendeva concreto ed attuale il rischio del paventato pregiudizio grave ed irreparabile in capo alla ricorrente. Concludeva pertanto questo giudice per la concessione dell'inibitoria alle resistenti a proseguire la campagna pubblicitaria comparativa fra i prodotti Plasmon e Barilla nei termini e modi denunciati, disponendo penale di Euro 100.000,00, in ragione della notorietà dei marchi coinvolti e dell'eco mediatica originatasi, riservando solo la richiesta di pubblicazione del provvedimento all'esito della discussione, nel contraddittorio tra le parti.

Fissava quindi per la comparizione delle parti l'udienza di discussione in data 28.12.2011.



3.1. In data 22 dicembre 2011 si costituivano in giudizio le società resistenti, Plasmon e Heinz, depositando memoria difensiva, con la quale formulavano anche in via cautelare domande riconvenzionali.

3.2. Innanzi tutto, la difesa Plasmon/Heinz eccepiva l'incompetenza di questa Sezione Specializzata, nell'assunto per cui il caso di specie verterebbe su una fattispecie di concorrenza sleale pura, che neppure indirettamente interferirebbe con l'esercizio di un diritto di proprietà industriale. In particolare, le resistenti contestavano che l'addebito di contraffazione di marchio rappresenterebbe una pura "forzatura" e che del tutto inconferente sarebbe la giurisprudenza citata dalla controparte a sostegno della propria contraria tesi. Le resistenti citavano altra giurisprudenza comunitaria, relativa alle possibilità di "incrociare" le questioni e la disciplina sui marchi con quella sulla pubblicità ingannevole a sostegno del proprio assunto.

3.3. Passando al merito delle istanze cautelari avversarie, la difesa Plasmon/Heinz forniva un inquadramento circa le strategie di *marketing* poste in essere dalla controparte Barilla negli ultimi anni, assumendo che le resistenti avevano deciso di reagire ideando la campagna pubblicitaria ora in contestazione. In particolare, rilevava come Barilla avesse negli ultimi anni progressivamente e volontariamente proceduto ad inserirsi nei canali commerciali e nelle aree dedicate all'infanzia (c.d. "*baby shop*"), come dimostrerebbero i docc. 1 e 2 prodotti.

Tale strategia di inserimento nel segmento dell'alimentazione per l'infanzia sarebbe peraltro assolutamente palese, a detta delle resistenti, in particolare in relazione alla linea di prodotti denominata "Piccolini", la quale, per il nome stesso, *i pay off* usati, le rappresentazioni pubblicitarie e le iniziative connesse, mirava ad essere diretta ai più piccoli (docc. 3 e seguenti Plasmon/Heinz). Inoltre rilevavano le resistenti come anche la stessa dicitura richiamata a propria difesa da Barilla volta a segnalare che i prodotti qui contestati non fossero idonei per l'alimentazione dei bambini sotto i tre anni fosse stata introdotta solo di recente (primavera 2011), solo su alcuni prodotti e negli spot (ma in maniera scarsamente leggibile) e a seguito di altre analoghe contestazioni (docc. 10, 11, 12 Plasmon/Heinz), tale per cui dette iniziative risultavano nella pratica del tutto insufficienti.

Inoltre, nessun dubbio in merito al *target* dei prodotti in questione lascerebbe l'intervista rilasciata ad un'emittente radio dal direttore della comunicazione Barilla (il quale avrebbe espressamente dichiarato la sicurezza per tutti dei prodotti Barilla e che



egli stesso li utilizzava anche per l'alimentazione della propria bambina di venti mesi, doc. 12 Plasmon/Heinz) e dal dott. Luca Barilla ad un quotidiano (doc. 16 Plasmon/Heinz).

3.4. In aggiunta a quanto sopra dedotto, le resistenti lamentavano un progressivo tentativo di agganciamento di Barilla ai prodotti Plasmon (in particolare con l'utilizzo su alimenti astrattamente idonei all'alimentazione infantile della cromia arancione, storicamente utilizzata da Plasmon, docc. 17 e ss. Plasmon/Heinz).

Alla luce di tutto quanto sopra, mutuando le parole dell'esperto di sociologia della comunicazione prof. Finzi, la difesa Plasmon/Heinz concludeva evidenziando la coerenza e convergenza delle ultime strategie Barilla al fine di "attaccare" Plasmon.

L'evidenza del successo di tale strategia di Barilla emergerebbe tra l'altro, secondo le resistenti, anche dall'indagine di mercato svolta nell'ottobre 2011 da TNS, la quale rivelerebbe come le mamme utilizzino indifferentemente i prodotti contestati anche per i bambini sotto la soglia protetta dei tre anni (doc. 24 Plasmon/Heinz).

Per le resistenti Plasmon/Heinz la condotta di Barilla sarebbe quindi *contra legem*, poiché in violazione di norme pubblicitiche in materia di salute pubblica.

Per evidenti ragioni non solo di *business* ma anche di impegno etico, le resistenti si sarebbero dunque viste costrette per legittima difesa a promuovere una campagna che rendesse realmente edotti i consumatori dei concreti ed attuali pericoli connessi ad una scorretta alimentazione dei bambini sotto i tre anni di età, attraverso l'utilizzo indifferenziato di prodotti per "adulti".

Rilevava sul punto la difesa Plasmon/Heinz come la confusione creata da Barilla mediante l'induzione all'utilizzo promiscuo dei suddetti prodotti risultasse nel caso di specie ancor più pericolosa proprio in quanto posta in essere dalla più grande delle imprese alimentari generaliste, in cui il consumatore medio riponeva la propria fiducia (*i.e.* Barilla).

3.5. Quanto alla contestazione relativa all'asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.lgs. n. 145/2007, le resistenti Plasmon/Heinz rilevavano come, quasi paradossalmente, Barilla avesse addebitato le violazioni sopra riportate nel rilievo che la campagna pubblicitaria contestata mettesse a confronto due prodotti disomogenei, quando invece era stata proprio Barilla, nei fatti, ad aver voluto ingenerare nel consumatore la convinzione opposta. Sussisterebbe quindi per le resistenti una omogeneità "putativa" prevalente sulla disomogeneità in astratto.



Quanto invece all'addebito di ingannevolezza del confronto, la difesa Plasmon/Heinz evidenziava come la *body copy* dei messaggi contestati varrebbe a chiarire inequivocabilmente che col termine "bambini" voleva farsi riferimento all'infante con meno di tre anni (conformemente alla disciplina vigente).

Sulla contestazione circa la mancata indicazione del differente minor prezzo dei prodotti Barilla, rilevava invece la controparte come ciò sarebbe stato incoerente con la *ratio* della campagna, quasi si fosse così voluto avallare il concetto per cui una maggior convenienza potesse giustificare ed anzi suggerire un consumo inappropriato.

In relazione alla denigrazione del *brand* Barilla, le risultanze delle indagini di Astra Ricerche basterebbero a mostrare come la fiducia complessiva nel *brand* e nella qualità Barilla in generale non sarebbe stata intaccata dalla campagna Plasmon, risultando quest'ultima diretta solo ad aumentare un'auspicata consapevolezza (solo) relativamente all'inadeguatezza degli stessi nella fascia di età 0-3.

Quanto alla contestazione circa la violazione dei doveri di leale concorrenza, le resistenti rilevavano la contraddittorietà insita in questo addebito, stante da un lato l'astratta differenza di *target* delle parti (prodotti per l'infanzia / prodotti per "adulti") e dall'altro l'agire per contestare atti di concorrenza sleale, così riconoscendo di offrire sul mercato beni intercambiabili e fungibili, salvo poi ancora contestare la campagna pubblicitaria per l'aver confrontato beni disomogenei.

Anche con riferimento all'addebito di contraffazione del marchio Barilla, le resistenti negavano qualsiasi violazione, sostenendo la mancanza delle condizioni per invocare la relativa tutela (*i.e.* tentativo di agganciamento; uso del segno altrui in funzione distintiva; confusione circa la origine dei prodotti).

La difesa Plasmon/Heinz svolgeva poi considerazioni simili anche in merito alla richiesta avversaria di pubblicare l'emananda decisione, giudicando tale misura sproporzionata. Sul punto le resistenti richiamavano le conclusioni del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria, parimenti adito da Barilla che, pur avendo giudicato la pubblicità contestata imprecisa in alcuni punti, non l'avrebbe in ogni caso giudicata illecita.

3.6. In via riconvenzionale, le resistenti rilevavano viceversa come proprio le dichiarazioni "non verificabili né rappresentative" variamente rese da Barilla in reazione e successivamente alla campagna Plasmon/Heinz si fossero poste in violazione dell'art. 4 lett. a), c) ed e) del D. lgs. n. 145/2007 e dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. Sul punto, sempre



con riferimento alla pronuncia resa dal Giurì, la difesa Plasmon/Heinz faceva anche presente come in proposito quest'ultimo avesse inibito a Barilla l'ulteriore utilizzo del proprio *claim* "A mangiar bene si comincia da Piccolini" in quanto giudicato ingannevole.

Rilevavano infine che il comportamento posto in essere da Barilla violerebbe parimenti il disposto dell'art. 2 lett. a) del d. lgs. n. 109/1992, inducendo in errore i consumatori sulla natura dei contestati prodotti Barilla (in quanto "per adulti" ed inidonei alla prima infanzia).

Ai sensi poi dell'art. 14 CPI e per le ragioni di ingannevolezza sopra esposte, le resistenti rilevavano come il marchio "Piccolini" dovesse essere dichiarato nullo e per l'effetto chiedevano che ne fosse disposta l'inibitoria all'uso *ex art.* 21 c. 2 CPI.

4.1. Pregiudiziale all'esame del merito delle reciproche richieste inibitorie formulate dalle parti del procedimento appare l'esame della eccezione di incompetenza di questa Sezione Specializzata, adita dal ricorso introduttivo di Barilla (che resterebbe quindi competente per il solo ricorso introdotto in via riconvenzionale dalle resistenti). Sostiene la difesa Plasmon/Heinz che il caso di specie, secondo il ricorso principale, riguarderebbe una fattispecie di concorrenza sleale pura, che neppure indirettamente interferirebbe con l'esercizio di un diritto di proprietà industriale.

Parte ricorrente, al contrario, ha ritenuto di radicare il presente giudizio presso questa Sezione Specializzata, ribadendone la competenza, ravvisando sussistere nel caso dedotto l'interferenza tra la violazione delle norme in materia di concorrenza sleale e quelle in materia di tutela del marchio, supportando tale tesi col riferimento a principi affermati a livello comunitario dalla Corte di Giustizia con le pronunce 18.06.2009 causa C-487/07 ("L'Oréal") e 12.06.2008 causa C-533/06 ("O2 Holdings").

Secondo parte ricorrente, da tale giurisprudenza si dovrebbe dedurre che l'uso di un marchio altrui in una comparazione con fini pubblicitari che non rispetti le condizioni di liceità previste dalla Direttiva comunitaria in materia di pubblicità ingannevole, e quindi dal D. lgs. n. 145/2007, finirebbe per integrare un'ipotesi di contraffazione del marchio stesso, quand'anche il marchio sia usato per riferirsi a prodotti originali del soggetto con cui è istituita la comparazione e quindi in modo non idoneo a dar vita a un rischio di confusione, quando comunque dall'uso nella pubblicità comparativa illecita derivino un indebito vantaggio per chi effettua la comparazione o un pregiudizio per il marchio che la subisce.



Tale interferenza viene però contestata dalle controparti, secondo le quali il riferimento alla contraffazione del marchio sarebbe una forzatura della regola di competenza *ex art.* 134 c.p.i., artatamente predisposta dalla ricorrente al fine di avvantaggiarsi di una sorta di *forum shopping*. Rilevano le resistenti anche l'inconferenza e il fraintendimento da parte della ricorrente dei principi giurisprudenziali sopra riportati, sostanzialmente rilevando che in caso di dubbi relativi ad un caso di pubblicità comparativa, l'unica disciplina rilevante (e se del caso, assorbente) sarebbe quella sulla concorrenza sleale e non (anche) quella sull'uso del marchio.

4.2. Sul punto questo giudice rileva innanzitutto come l'eccezione di incompetenza per materia della Sezione Specializzata sia in realtà rilevata in relazione all'intestazione del ricorso, dal momento che, in primo luogo, nella specie non si sono verificati spostamenti di competenza territoriale rispetto ad altre sedi giudiziarie ordinarie. Infatti, la difesa Plasmon/Heinz non indica neppure quale sede, diversa da Milano, sarebbe stata competente, e d'altra parte, i fatti contestati – pubblicazione sulla stampa della pubblicità denunciata - si sono verificati a Milano (sede e luogo di stampa del Corriere della Sera), cosicché a norma dell'art. 120, 6° c. C.P.I. (come pure a norma dell'art. 20 c.p.c., nell'interpretazione datane da Cass. n. 18906/2004 e 9369/2000) la competenza territoriale era comunque (quale foro facoltativo a scelta del ricorrente) di questa sede giudiziaria.

In secondo luogo, per distribuzione tabellare del Tribunale di Milano e in attuazione della previsione dell'attribuzione dei c.d. processi diversi anche alle Sezioni Specializzate (*ex art.* 2 comma 2° D.lgs. n. 168/2003), questa Sezione è comunque competente anche per la concorrenza sleale non interferente, c.d. "pura". Non si comprende quindi la portata dell'eccezione di parte resistente, posto che con riferimento alla competenza del procedimento cautelare (semmai una certa problematica potrebbe sorgere nel giudizio di merito, stante la distinzione, nell'un caso o nell'altro, fra composizione collegiale o monocratica dell'organo giudicante) questo giudice sarebbe stato comunque "legittimato" ad emettere il provvedimento cautelare.

Del resto, stando alle allegazioni di parte ricorrente (la competenza, anche quella per materia, si determina in base alla domanda), la difesa Barilla nel ricorso introduttivo ha dedotto non solo il tema della pubblicità comparativa e della concorrenza sleale, ma anche quello del pregiudizio che la campagna pubblicitaria in questione aveva ed avrebbe determinato per i propri marchi e per i propri segni distintivi in genere. Ora è



noto che nel definire “i diritti di proprietà industriale” (così la rubrica della norma) l’art. 1 del codice della proprietà industriale elenchi “marchi ed altri segni distintivi”. È parimenti noto che l’art. 134 dello stesso c.p.i., nel testo da ultimo modificato dalla Legge n. 99 del 2009, abbia ricondotto alla competenza delle Sezioni Specializzate “i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale”. Autorevoli commentatori e la più accreditata opinione giurisprudenziale hanno interpretato questa espressione come evidente segnale dell’intenzione del legislatore di ampliare la materia da ricondurre alla competenza delle Sezioni Specializzate e non certo di circoscriverla ad una casistica più ristretta.

Nel caso di specie è indubbio che, al di là del riferimento alle decisioni della Corte di Giustizia sopra richiamate (e di cui parte resistente dà una lettura diversa, al fine di chiarire come dette pronunce avessero proprio concluso nel senso della legittimità dell’utilizzo dell’altrui marchio, in occasione di una pubblicità comparativa, circostanza che, ad avviso di chi scrive, documenta ancora una volta che il tema era dibattuto e che in occasione della pubblicità comparativa si discute proprio dell’utilizzo del marchio altrui e quindi dell’esercizio del diritto di proprietà industriale), parte ricorrente avesse dedotto come autonomo profilo (ancorché nascente dall’indebito utilizzo dello strumento della pubblicità comparativa) il danno risentitone dal proprio marchio ed il pregiudizio per l’immagine della Barilla e dei suoi segni distintivi.

Deve poi escludersi che la deduzione sia stata fatta artatamente per attrarre la controversia alla competenza di questo giudice, non trattandosi di una deduzione fittizia, bensì di una doglianza (quella relativa al pregiudizio per i marchi/segni Barilla) concreta ed assolutamente verosimile.

È evidente quindi che si trattava della deduzione di un profilo di lesione del diritto sui marchi o, a tutto volere concedere, di un caso di concorrenza sleale sicuramente interferente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale della ricorrente, come sopra qualificati.

Del resto, la scelta di parte resistente di proporre nell’ambito del procedimento cautelare radicatosi sul ricorso Barilla, la domanda riconvenzionale a tutela dei propri marchi/segni distintivi sembra confermare che già il ricorso introduttivo riguardava un



addebito di concorrenza sleale quantomeno interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Infatti, a proposito della domanda riconvenzionale, l'art. 36 c.p.c. prevede due ipotesi, la prima riguardante la riconvenzionale che dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, nel qual caso la *causa petendi* della domanda riconvenzionale e di quella principale coincidono; nella seconda ipotesi la riconvenzionale dipende dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione. In questo caso i titoli delle due domande sono diversi: la domanda riconvenzionale si ricollega al fatto dedotto dal convenuto a fondamento della propria eccezione.

Se parte resistente non fosse stata convinta dell'inerenza alla tutela del marchio ovvero all'esercizio dei diritti di proprietà industriale della materia sottoposta a questo giudice con il ricorso principale, la stessa avrebbe dovuto scegliere la soluzione di depositare un autonomo ricorso cautelare e non di formulare una domanda riconvenzionale, davanti ad un giudice considerato incompetente.

L'art. 36 c.p.c., infatti, esordisce "Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali...", con ciò confermando l'idea che se questa Sezione Specializzata non fosse stata considerata competente dalla difesa delle resistenti, la soluzione corretta sarebbe stata quella di adire autonomamente la Sezione Specializzata di Bologna (essendo la sede della Barilla in Parma, e non essendo precisato dove i fatti dedotti specificamente si sarebbero realizzati).

5.1 Passando al merito del ricorso principale, ritiene il giudicante di dover confermare il provvedimento emesso *inaudita altera parte*, non essendo state le difese svolte da parte delle resistenti idonee a fugare il giudizio di sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* già formulato con il decreto del 3 dicembre 2011.

Con riferimento alla legittimità o meno della pubblicità comparativa diffusa da parte resistente a partire dal 30 novembre 2011, a pagina intera sul Corriere della Sera e su la Repubblica (docc. 1 e 2 di parte ricorrente) ripresa anche da altri quotidiani (Il Sole24Ore, doc.3), deve considerarsi che il confronto è basato sulla comparazione tra biscotti e pasta Plasmon, definiti prodotti "per bambini" e biscotti e pasta Barilla, definiti "per adulti". Nella tabella comparativa, collocata al di sotto delle immagini dei prodotti, con i marchi ben in evidenza, sono indicati valori numerici riferiti a pesticidi e micotossine (solo pesticidi per i biscotti Barilla "Macina Mulino Bianco") indicati per i prodotti Barilla come superiori a quello del "limite massimo normativo infanzia" delle



sostanze indicate. Per i prodotti Plasmon nelle caselle corrispondenti figura invece un segno di colore verde a forma di “√”, ad indicare la totale conformità del prodotto al parametro di legge.

I valori indicati per la presenza delle sostanze tossiche nei prodotti Barilla sono espressi in valori assoluti, utilizzando caratteri e dimensioni molto rilevanti, essendo espressi in diverse decine o centinaia (227, 91, 88, 48, 340), a confronto della neutralità (espressa con la spunta del segno "√") dei corrispondenti prodotti Plasmon. L'ingannevolezza del messaggio sta nel fatto che i predetti valori siano espressi in µg/kg e che questo dato, lungi dall'essere messo in sequenza vicino a ciascuno dei dati numerici, si trova in posizione "defilata" e marginale, in alto a sinistra, con caratteri e spessori ben poco evidenti. E ciò, anche se si volesse dare per scontato (affermazione sulla quale permangono considerevoli dubbi) che il pubblico dei destinatari del messaggio possa dirsi edotto circa il significato da attribuire a tale parametro proporzionale di grandezza (microgrammi per chilo).

L'art. 4 del D.lgs. n. 145/2007, in attuazione della Direttiva n. 29/2005 sulla pubblicità ingannevole, stabilisce le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, prevedendo innanzitutto che la stessa non sia ingannevole (lett. a), che debba confrontare beni o servizi c.d. omogenei, ovvero che soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi (lett. b), che confronti oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo di tali beni e servizi (lett. c), requisito della c.d. verificabilità.

E' inoltre prescritto – ai fini che rilevano in questa sede - che la comparazione non ingeneri confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente (lett. d); ancora, la comparazione non deve causare discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione del concorrente (lett. e).

Per inciso va rilevato che i molti richiami ai marchi e ai segni distintivi delle disposizioni da ultimo ricordate rendono improbabile che possa sostenersi che l'addebito di violazione delle norme sulla pubblicità comparativa non costituisca un'ipotesi di violazione dei diritti di proprietà industriale sui segni distintivi dell'impresa o comunque di concorrenza sleale interferente.



Riprendendo il discorso circa i requisiti della pubblicità comparativa può precisarsi che l'elemento della "verificabilità", di cui al I c. lett. c) dell'art. 4 in esame, si intende soddisfatto quando i dati adottati ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. Nel caso di specie tale "verificabilità" non è materia del contendere. Non ritiene pertanto questo giudice di addentrarsi nelle valutazioni di carattere tecnico sollecitate dalle parti presso i rispettivi esperti dal momento che, da un lato, la difesa Barilla non ha contestato la veridicità dei dati tecnici di cui alla pubblicità in esame, e dall'altro l'intervento di questo giudice è stato sollecitato per valutare la correttezza o meno delle modalità in cui la pubblicità comparativa per cui è causa si è espressa.

L'art. 2 lett. b) del medesimo D.lgs. n. 145/07 definisce come "pubblicità ingannevole" qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.

Giova quindi riportare le modalità di presentazione del confronto sopra evidenziate, unitamente alle conclusioni che la pubblicità comparativa delle resistenti ne traggono, nei termini che seguono: "Molte mamme usano biscotti per adulti anche per bambini con meno di 3 anni. Questi biscotti vanno bene per gli adulti, ma possono contenere livelli di pesticidi anche molto superiori ai limiti di legge stabiliti per i bambini di questa età..." e, nel caso della pasta, analogamente: "Questa pasta va bene per gli adulti, ma può contenere livelli di contaminanti anche molto superiori ai limiti di legge stabiliti per i bambini di questa età...". L'affermazione "questi biscotti vanno bene per gli adulti" o "questa pasta va bene per gli adulti" (sicuramente di maggior rilievo e di impatto più immediato rispetto alle precisazioni che seguono) esclude una categoria rispetto alla quale non viene violata nessuna particolare indicazione di legge, che è quella dei bambini al di sopra dei 3 anni. Questi pure sono da considerarsi "bambini" nell'accezione comune, e non certo "adulti" (quantomeno fino all'adolescenza o dopo l'adolescenza), con la conseguenza che il messaggio trasmesso dalla pubblicità Plasmon induce il consumatore a ritenere che i prodotti Barilla non siano idonei all'alimentazione di tutti i bambini, di qualsiasi età.

Quanto al riconoscimento dell'ingannevolezza del messaggio bisogna avere presente le ulteriori precisazioni di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 145/07, per cui "se ne devono



considerare tutti gli elementi", e fra questi (lett. b) il prezzo e le modalità in cui questo viene calcolato e le condizioni alle quali i beni sono forniti.

Nel complesso quindi il messaggio trasmesso appare ingannevole e configurato - anche per la mancata indicazione del prezzo - in modo da pregiudicare il comportamento economico dei destinatari.

All'eccezione della difesa di parte resistente, secondo cui la scelta delle mamme non potrebbe essere condizionata dal prezzo, si deve replicare che sicuramente ciò è vero, ma che la correttezza del messaggio avrebbe dovuto imporre di comunicare anche questo dato, per fornire un quadro completo ed obiettivo della situazione, inducendo poi le mamme - con un messaggio diversamente congeniato - a compiere una valutazione consapevole dei costi e dei benefici, valorizzando questi ultimi, anche di fronte ad un prezzo maggiore, nella considerazione che si trattava di preservare la salute dei propri bambini al di sotto dei tre anni.

5.2. L'ulteriore assunto di parte ricorrente che questo giudice ha ritenuto di poter condividere attiene alla non omogeneità dei prodotti posti a confronto. La stessa tesi illustrata da parte resistente tramite la pubblicità in questione è proprio nel senso di mettere a confronto prodotti per bambini e prodotti per adulti: così esattamente recitano le due intestazioni della tabella elaborata da parte resistente.

Quindi, pur attenendosi alla sua espressa prospettazione, i prodotti messi a confronto non erano omogenei, ancorché si debba ritenere che la dizione prodotti "per adulti" indirizzata ai prodotti Barilla non sia esatta e sia al contrario ingannevole, ai fini e per gli effetti di cui alla previsione della lett. a) del primo comma dell'art. 4 in rassegna.

Come già si è detto, l'espressione "adulti" fa evidentemente riferimento non certo a tutti i consumatori di età superiore ai tre anni (per i soli quali sussistono le regole di tutela che i prodotti Barilla non rispetterebbero), bensì alle persone che, nell'accezione comune, possono essere qualificate come "adulti" e quindi a soggetti che siano oltre l'infanzia, la fanciullezza e l'adolescenza, con la conseguenza di escludere anche tutti detti soggetti dal consumo sicuro dei prodotti Barilla.

Assume la difesa di parte resistente che i prodotti potrebbero intendersi come omogenei anche alla luce di una sorta di "omogeneità putativa", per avere la stessa Barilla accreditato come tali i suoi prodotti rispetto a quelli per la prima infanzia e per essere i prodotti Barilla percepiti come idonei per bambini ancorché piccolissimi. Con ogni probabilità quindi si tratterebbe della seconda ipotesi di cui alla lett. b) ovvero di beni



che non soddisfano gli stessi bisogni in concreto, ma che “si propongono gli stessi obiettivi”.

In ogni caso si può anche condividere la prospettazione di parte resistente di una ipotetica “omogeneità putativa”, ossia della verifica dell’omogeneità mediante il riferimento al convincimento ingenerato sul mercato dalla stessa Barilla nel momento in cui – secondo la tesi di Plasmon/Heinz – avrebbe suggerito un uso dei propri prodotti, destinati agli adulti, per i bambini e per la prima infanzia.

5.3 Non ritiene tuttavia questo giudice che vi siano sufficienti elementi – alla sommaria deliberazione riservata a questa sede – per affermare che un simile suggerimento sia stato effettivamente indotto dalle campagne e dai messaggi in genere diffusi da Barilla.

Al contrario, dai documenti prodotti da Barilla circa i propri messaggi pubblicitari e circa le proprie iniziative sembra che i prodotti (in particolare la pasta denominata “Piccolini”) siano destinati ad una categoria di bambini più grandicelli, cui pure ben si attaglia l’espressione “Piccolini”. Si parla infatti di un “Progetto Scuola” (si veda doc. 24 fascicolo ricorrente), di bambini della “scuola dell’infanzia”, non di quelli dei nidi o della culla, e quindi di età superiore ai tre anni. Il riferimento alla “Scuola” è ben in evidenza al di sotto del logo “Barilla - Piccolini”, con l’ulteriore specificazione “...per bambini sopra i 3 anni”; anche l’immagine a fianco ritrae due bambini di cui il più piccolo è comunque maggiore di tre anni di età (immagine ripresa anche in “Progetto Scuola III”, dove parimenti si parla di “scuola per l’infanzia”). Il progetto datato 5.12.2011 precisa “bambini 3-5 anni”, fa riferimento all’utilizzo di “quaderni gioco” e comunque ad attività (quali creare l’orto in classe o partecipare alle attività di cucina) che coinvolgono necessariamente bambini più partecipativi e quindi di almeno tre anni. Anche nella “Platform review” si parla di “*families with kids*” (doc. 24 slide 4), dove il termine inglese “*kids*” individua bambini non della prima infanzia (per i quali viene usata l’espressione “*babies*”) ed il *target* è indicato in “*Mom with kids 3-10 years old*” (slide 5).

E’ poi ancora da provare che la scelta di esporre i prodotti “Piccolini” o i biscotti o i succhi di frutta nei reparti dedicati agli alimenti per la prima infanzia o nei cataloghi della GDO per la sezione dedicata alla prima infanzia (come documentato da parte resistente sub doc. 1, 2-A/2H) sia imputabile a responsabilità di Barilla e che quindi la campagna pubblicitaria di Plasmon/Heinz, di cui al presente procedimento cautelare, sia stata una legittima reazione all’invasione di campo attuata da Barilla.



In alcuni dei documenti prodotti dalle resistenti (doc. 3, 4 - sia pure con incertezza - , doc. 8, interviste di cui a docc. 15 e 16) sembrava accreditarsi l'idea di un possibile uso dei prodotti Barilla "Le Macine" e "Piccolini" da parte dei bambini di età inferiore ai tre anni.

D'altra parte, la ricorrente ha dimostrato come essa stessa abbia invitato i grandi distributori a non esporre i prodotti Barilla fra gli alimenti della prima infanzia (vedi doc. 22 da 1 a 9), essendo ciò dimostrato dalle fotografie prodotte *sub* doc. 23 (da 1 a 7), che sembrano smentire l'assunto delle resistenti.

5.4. Può tuttavia considerarsi che, in ogni caso, seppure potesse essere fondatamente invocata l'esimente della "legittima difesa", ciò avrebbe comunque comportato che la campagna di pubblicità comparativa predisposta da parte resistente avrebbe dovuto essere rispettosa delle regole imposte dalle direttive comunitarie e delle indicazioni di cui ai ricordati artt. 2/4 del D.lgs n. 145/2007.

In base alla normativa comunitaria e nazionale, si possono sottoporre a confronto due prodotti, purché si tratti di beni che soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi. E' anche vero, secondo quanto sostiene la difesa delle resistenti, che sarebbe stato possibile operare un confronto senza indicare i rispettivi prezzi; tuttavia, una simile omissione non appare possibile quando la diversità di prezzo assume una valenza fondamentale nel determinare la scelta del consumatore. Per poter affermare che si tratta di beni che soddisfano gli stessi bisogni è necessario non solo che si tratti di due generi alimentari della stessa specie, ma anche che si tratti di due prodotti aventi sul mercato parità di condizioni (e fra queste la condizione di prezzo). A fronte di condizioni diverse, dette diversità devono essere messe in luce così da non ingenerare nel consumatore una falsa rappresentazione della realtà ed in particolare il convincimento che i due prodotti in comparazione siano pienamente fungibili fra loro, laddove la fungibilità funzionale non è in realtà accompagnata da una adeguata omogeneità economica, non essendovi uniformità o prossimità dei rispettivi costi (è pacifico che i prodotti Plasmon siano molto più cari dei prodotti Barilla). Si deve infatti affermare che la comparabilità di due beni non postula solo l'identità dei bisogni o degli obiettivi, ma esige anche la loro appartenenza alla stessa fascia qualitativa ed economica, cosicché da avere un posizionamento di mercato omogeneo. Ai fini della pubblicità comparativa, differenze qualitative ed economiche notevoli sono idonee a



rendere disomogenei prodotti appartenenti ad una stessa categoria, dal momento che finiscono per soddisfare interessi diversi.

Ancora con riferimento alla mancata indicazione del prezzo può rilevarsi che, se è vero che la legge nazionale e le direttive comunitarie non impongono che il confronto debba necessariamente essere totalizzante, ben potendo essere omessa l'indicazione di prezzo (l'art. 4 lett. c) indica "compreso eventualmente anche il prezzo"), si deve tuttavia rilevare che la norma menzionata impone che siano messe in luce caratteristiche "essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative", dovendo darsi atto che la *ratio* sottesa a dette disposizioni richiede che non si possa tacere un elemento fondamentale per una corretta informazione del consumatore, quale è nel caso di specie la considerevole diversità di costo dei due prodotti.

In assenza di tale dato la pubblicità appare tendenziosa, idonea a trarre in inganno il consumatore ed a sviare le sue scelte d'acquisto con modalità scorrette.

La scelta circa il confronto dei prezzi non appare puramente arbitraria ed eventuale, ma deve essere o non essere inserita a seconda della significatività di simile confronto. Nel caso di specie l'indicazione della diversità di costi appariva, per le ragioni indicate, necessaria. Infatti, solo un esame comparato dei benefici in relazione ai costi poteva consentire di offrire al pubblico una corretta informazione per indirizzare la sua scelta fra i due prodotti.

5.5. Si è già detto, tuttavia, che l'elemento sicuramente in violazione dell'obbligo di non ingannevolezza previsto dalla normativa in esame è quello delle modalità con cui sono messi a confronto i residui di pesticidi e micotossine. E' significativo che, come già rilevato nel decreto 3.12.2001, anche il Giurì di Autodisciplina, nel provvedimento del 20.12.2011 *inter partes*, abbia considerato che, al di là della correttezza scientifica e della veridicità dei dati riportati, ciò che maggiormente rileva nell'ambito di una comunicazione commerciale è "l'effetto che provoca al momento della sua recezione da parte del consumatore", tale per cui "non basta quindi che la fonte sia corretta occorre che l'effetto non sia fuorviante sicché per evitare ciò l'inserzionista deve ricorrere ai normali strumenti di traduzione da un linguaggio settoriale/specialistico al linguaggio comunicazionale comune" (pg. 26-27 decisione Giurì).

Per tutte le considerazioni svolte, si deve concludere in merito al *fumus boni iuris* che le ragioni poste alla base del decreto emesso *inaudita altera parte* meritino di essere



ribadite anche dopo la fase in contraddittorio, con conseguente conferma delle misure in detto decreto adottate.

6. Sotto il profilo del *periculum*, il decreto emesso *inaudita altera parte* è stato adottato nell'immediatezza delle prime uscite della pubblicità in questione, avendo la ricorrente rilevato che nel comunicato stampa diffuso dalla Plasmon/Heinz il 30 novembre 2011 (doc. 6) si annunciava che la campagna pubblicitaria prevedeva "diverse uscite su alcuni dei più importanti media nazionali".

Sotto il profilo temporale quindi l'intervento avveniva in costanza della fattispecie denunciata ed al fine di prevenire il suo ulteriore diffondersi, con rischio di un aggravio sempre maggiore del pregiudizio risentito dalla Barilla e dai suoi marchi. Tale pregiudizio poi si appalesava di natura irreparabile, dal momento che la perdita di clientela sarebbe stata difficilmente recuperabile all'esito del giudizio di merito, mentre analogamente il discredito per i marchi in questione e per il buon nome dell'impresa ricorrente ben difficilmente avrebbe potuto essere reintegrato tramite il ristoro patrimoniale, unico possibile dopo il perpetrarsi dei comportamenti denunciati.

Il *periculum in mora* sussisteva quindi al momento della presentazione del ricorso e trova conferma in esito alla fase in contraddittorio, considerato che parte resistente non ha manifestato alcuna intenzione di desistere dalla campagna pubblicitaria in oggetto, ma al contrario ha sostenuto la correttezza della stessa nel convincimento di poter legittimamente continuare nella sua diffusione.

7.1 Esaminando quindi le domande riconvenzionali proposte da parte resistente, si rileva quanto segue.

Il riferimento posto a supporto delle istanze cautelari articolate dalla difesa resistente riguarda i messaggi pubblicitari di cui ai docc. 6, 7, 9, 11 e 12 del fascicolo di parte resistente. Detti documenti sono costituiti da stampe tratte da siti internet o da fotocopie che nella grande maggioranza rappresentano le confezioni di pasta o i sughi denominati "Piccolini". Le immagini di bambini ivi ritratti sono da ritenersi di età superiore ai tre anni e comunque comprendono messaggi che non suggeriscono né direttamente né indirettamente l'uso dei prodotti rappresentati per la fascia di età della prima infanzia (da 0 a 3 anni).

Il doc. 11 in particolare è costituito da un CD che riproduce gli spot pubblicitari per pasta e sughi contrassegnati dal marchio "Piccolini", nonché una raccolta di video estratti dalla rassegna internet "piccolini.tv", con i consigli di una mamma, che non



riguardano la sfera dell'alimentazione. L'analisi di detti spot pare confutare, piuttosto che confermare, le tesi delle resistenti, dal momento che negli stessi compaiono bambini sicuramente di età superiore alla soglia critica qui rilevante (3 anni) e che la voce fuori campo esplicitamente fa riferimento a "Piccolini" come una linea di prodotti così denominata, non tanto in relazione al target di consumatori di riferimento, quanto al formato ridotto, più appetibile, indicato con espressioni quali "mini pasta" e "a loro [i bambini] piace la pasta piccola".

Il doc. 12 rappresenta la confezione di pasta, nelle sue diverse facciate, che utilizza sì il marchio "Piccolini" ed il *claim* "A mangiar bene si comincia da Piccolini", ma indica sulla facciata posteriore, dedicata ai suggerimenti di consumo, con sufficiente visibilità, la raccomandazione "Per consumatori sopra i 3 anni".

7.2. Con riferimento alla violazione dell'art. 4 lett. a), c) ed e) del D. lgs. n. 145/2007 e dell'art. 2598 c.c. asseritamente posta in essere da Barilla ai danni delle resistenti Plasmon/Heinz per il tramite delle dichiarazioni e/o comunicati e/o iniziative intraprese a seguito della contestata campagna pubblicitaria Plasmon/Heinz (doc. 46 fascicolo resistenti), sembra potersi affermare che le stesse siano espressione di una misurata risposta alla campagna pubblicitaria posta in essere da Plasmon, senza superare i limiti di una corretta informativa al pubblico, comunicando la propria intenzione di porre in atto una reazione decisa in qualunque possibile sede (giudiziaria e di autodisciplina). Quanto alle dichiarazioni rese da Luca Barilla (doc. 16 del 13.12.2011) e da Luca Virginio (doc. 15 del 2.12.2011, dichiarazioni rese a Radio DeeJay) - queste pure poste a base delle domande riconvenzionali di parte resistente - questo giudice ritiene che le stesse indubbiamente risentano dell'acceso clima di polemica in atto e che dunque, nel particolare contesto in cui devono essere collocate, possano considerarsi reazioni coerenti e bilanciate rispetto all'aggressività mostrata dalle controparti. Tuttavia, si deve rilevare che nella presente sede cautelare non sono state articolate specifiche domande in ordine alla cessazione di simili comportamenti, come pure in ordine alla pubblicazione di messaggi quali quello di cui a doc. 47 "Le mamme italiane sanno quello che fanno".

La richiesta di inibitoria di cui alle conclusioni assunte nella memoria di costituzione Plasmon/Heinz riguarda solo l'uso del *claim* "A mangiar bene si comincia da Piccolini" e del corrispondente marchio "Piccolini", per il quale si prospetta la declaratoria di nullità.



7.3. Per inciso va considerato che parte resistente, pur non articolando alcuna espressa domanda inibitoria sul punto, ha denunciato come illecito anche il comportamento di Barilla riguardante le modalità di presentazione e di *packaging* della linea dei succhi di frutta, frullati e frutta al cucchiaino. Va in proposito rilevato come con riferimento a detti prodotti non sia stato prospettato alcun addebito di tossicità o comunque di non idoneità rispetto alle prescrizioni per la prima infanzia.

Valgono anche per tali prodotti le osservazioni già svolte circa la non riferibilità a Barilla delle modalità espositive riscontrate in alcuni casi, essendo al contrario documentato che Barilla ha fornito alla GDO indicazioni completamente diverse. Inoltre, il *target* di tali prodotti risulta essere individuato, nelle stesse intenzioni di Barilla, principalmente nelle donne (vedi doc. 35: *Fruit Platform*). Circa la ventilata confondibilità della linea "succhi" di Barilla rispetto a quella di Plasmon, non sembra alla sommaria delibazione riservata a questa sede che vi siano altri elementi di identità, oltre alla scelta del colore. La scelta del colore arancione (peraltro in gradazione diversa rispetto a quello che caratterizza la produzione Plasmon) per la linea Barilla trova una sua *ratio* d'essere nel diverso colore attribuito alle varie linee di produzione (vedi. doc. 36 di Barilla) secondo un c.d. "codice colore comunicazione", dal giallo, al bianco su bistro-legno, all'arancione, al verde, al multicolor, dove l'arancione è il colore che più di frequente identifica la frutta e che quindi meglio si attaglia alla linea di prodotti in questione.

Va ribadito che nessuna specifica domanda è stata poi formulata al riguardo in questa sede dalla difesa di Plasmon/Heinz.

7.4. Rileva questo giudice come l'invocata misura inibitoria appaia poi sproporzionata con riferimento al marchio ed al *claim* sopra riportati alla luce del fatto che, sebbene sia innegabile, ed allo stato neanche contestato tra le parti, che i prodotti contrassegnati dal marchio "Piccolini" siano sconsigliabili per l'alimentazione dei consumatori sotto i tre anni di età, non di meno non può negarsi ed è pacifica l'idoneità degli stessi alimenti per consumatori dai tre anni in su. Indubbiamente si tratta - come già sopra si è rilevato - pur sempre di "piccolini", non potendo affermarsi che simile diminutivo indichi necessariamente o secondo l'accezione comune solo bambini al di sotto dei tre anni. Manca quindi nel caso di specie quell'elemento di decettività e falsità che potrebbe giustificare una declaratoria di nullità del marchio, a norma dell'art. 14. c. I, C.P.I. e dell'art. 2 lett. a) del D.lgs. n. 109/92, sull'etichettatura dei prodotti alimentari.



Per aversi tale effetto ingannevole occorrerebbe infatti dimostrare, attraverso elementi ulteriori, che Barilla attivamente e deliberatamente promuova i prodotti a marchio "Piccolini" per l'alimentazione (anche) dei bambini sotto i tre anni di età, circostanza che alla luce delle considerazioni sopra svolte, non è parsa in questa sede sufficientemente dimostrata.

In proposito (sia con riferimento al *fumus* che al *periculum*), va valutato positivamente il comportamento di Barilla che - ancor prima delle domande riconvenzionali formulate in questa sede dalle resistenti - ha deciso autonomamente di inserire sulle confezioni di pasta in questione l'avvertenza "per consumatori sopra i 3 anni". Tale situazione esclude l'attualità del *periculum* relativamente alla tutela cautelare richiesta in via riconvenzionale dalle resistenti.

7.5. Analoghe ragioni inducono questo giudice a non ritenere decettivo il messaggio "A mangiar bene si comincia da Piccolini", nel suo duplice significato - pienamente lecito - di indurre al consumo della pasta così denominata, consigliandolo come alimento di chi voglia mangiar bene (utilizzando la pasta in questione), nonché come suggerimento di una abitudine da tenere fin da giovane età.

Va a tal proposito rilevato che il Giurì ha dato una connotazione negativa esclusivamente con riferimento all'ipotesi in cui il messaggio "sia collocato in un contesto tale da cui si possa dedurre che esso veicola l'invito ad utilizzare gli alimenti pubblicizzati per il nutrimento di bambini ad iniziare dallo svezzamento" (pag. 32 della decisione sub doc. 15 di Barilla).

Tuttavia, tale contesto nel presente procedimento non è risultato dimostrato in termini di attualità, così da richiedere l'adozione di misure inibitorie idonee a bloccare e prevenire un simile comportamento. Anche con riferimento al futuro, l'autonoma decisione di Barilla di indirizzare la pubblicità dei propri prodotti a bambini di età sicuramente superiore ai tre anni e di apporre prudenzialmente la dizione sopra indicata ("per consumatori sopra i 3 anni") valgono ad escludere che si possa presumere il realizzarsi di un comportamento con le modalità paventate nel provvedimento del Giurì.

In conclusione le domande riconvenzionali di parte resistente non meritano accoglimento.

8. Deve invece disporsi la conferma delle misure cautelari già adottate con il decreto emesso *inaudita altera parte* ed in particolare l'inibitoria e la penale in esso determinate. Quanto all'ulteriore richiesta di pubblicazione del provvedimento (nel decreto riservata



ad un momento successivo all'instaurazione del contraddittorio) si deve osservare che la fama delle società coinvolte nella vicenda e la diffusione ricevuta dalla campagna pubblicitaria in questione sono tali da consigliare la pubblicazione del provvedimento al fine di rendere edotto il pubblico circa il giudizio negativo che detta campagna ha meritato in relazione alle modalità di comparazione fra i prodotti ed alla denigrazione dei marchi di parte attrice. Si provvede pertanto come da dispositivo.

In base al principio della soccombenza ed all'esito del procedimento, deve altresì disporsi la condanna delle resistenti in via solidale fra loro al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo e liquidata in base alla nota spese di parte ricorrente, stante l'astratta possibilità che le misure adottate si stabilizzino, senza la necessaria instaurazione della successiva causa di merito.

P.Q.M.

il G.D., pronunciando sul ricorso cautelare proposto dalla Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. nei confronti delle società Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l. e Heinz Italia s.p.a. e sulle domande cautelari proposte in via riconvenzionale da queste ultime nei confronti della Barilla, così provvede:

conferma il decreto emesso il 3 dicembre 2011 e per l'effetto:

*Visti gli artt. 20, 131 e 134 C.P.I. e gli artt. 700, 669 sexies, 614 bis c.p.c.,
inibisce alle società Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l. e Heinz Italia s.p.a. la
prosecuzione della campagna pubblicitaria comparativa fra i prodotti Plasmon e i
prodotti Barilla, con le modalità apparse sul Corriere della Sera del 30 novembre 2011
e con altre simili modalità;*

*dispone la sanzione pecuniaria di € 100.000,00 per ogni successiva violazione o giorno
di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, posto in essere dalle resistenti
dopo la notifica dello stesso;*

rigetta le domande per l'assunzione di misure cautelari proposte in via riconvenzionale da Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l. e Heinz Italia s.p.a.;

dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza, a cura e spese delle resistenti, ed in difetto di spontanea esecuzione a cura di Barilla, con diritto a ripeterne le spese presso le resistenti, sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Sole 24 ore", sia nella versione cartacea, sia nella versione *on line* di detti quotidiani, per una volta ed a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti e i marchi in grassetto e con un rilievo grafico proporzionato a quello dei messaggi



pubblicitari già pubblicati a cura delle resistenti, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza da parte della ricorrente alle resistenti;

dispone entro lo stesso termine la pubblicazione dell'ordinanza nella *home page* del sito internet di Plasmon/Heinz "www.plasmon.it", con modalità di collocazione e grafiche tali da dare risalto alla pubblicazione in modo proporzionato al risalto già attribuito nel sito medesimo ai messaggi pubblicitari delle resistenti per cui è causa;

condanna in solido Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l. e Heinz Italia s.p.a. alla rifusione delle spese processuali in favore di Barilla G. e R. Fratelli s.p.a., spese liquidate nella richiesta somma di €. 5.295,00, di cui €. 4.165,00 per onorari, €. 779,00 per diritti, €. 351 per esborsi, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CCPA, se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Milano il 17 gennaio 2012.

Il Presidente

dott. MARINA ANNA TAVASSI

