

Per il Tribunale di Napoli il marchio «Ciao» è di uso comune

## «CiaoPizza» batte Autogrill

**MILANO** ■ "Ciao" è una parola generica di uso comune, quindi l'omonimo marchio che identifica la catena di ristoranti registrato nell'81 e di proprietà di Autogrill «è nullo». Lo ha sentenziato il Tribunale di Napoli chiamato a dirimere un contenzioso tra la multinazionale italiana della ristorazione commerciale e una piccola società napoletana — GeRiCa Spa — che si è affacciata nel business del take away con le insegne CiaoPizza, CiaoPasta e CiaoBar.

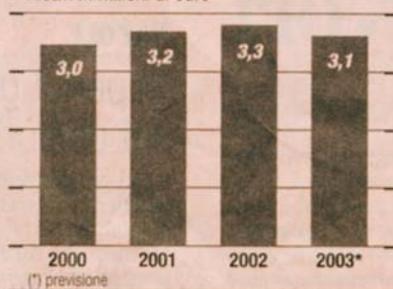
Non la pensa così Autogrill che contro la sentenza ha già preannunciato di volersi appellare anche sul merito.

Per i magistrati partenopei le insegne della società GeRiCa «non costituiscono contraffazione del marchio Ciao Ristorante, né il loro utilizzo integra gli estremi della concorrenza sleale». Pertanto al gruppo milanese, autore del ricorso cautelare, è stato ingiunto anche di pagare le spese di giudizio, quelle necessarie per la pubblicazione del dispositivo su alcuni quotidiani nazionali, nonché gli onorari degli avvocati della controparte.

Tutto ha origine nel 1996, quando tre

### Il fatturato

Ricavi in milioni di euro



giovani napoletani (Gennaro Ciao, Raffaele Padiglione e Carlo Pane) aprono un punto vendita per pizza da asporto. Gli affari vanno bene al punto che l'insegna CiaoPizza non solo si moltiplica (oggi si contano 5 punti vendita a Napoli e altrettanti in altre città italiane per un fatturato di 6 milioni di euro, stando alle dichiarazioni dell'azienda) ma fa da apripista anche per le altre due insegne che si rifanno alla pasta e al bar. Tre insegne che richiamano da vicino il

marchio Ciao di Autogrill, che a questo punto, sentitasi danneggiata, si è rivolta (2002) alla magistratura. Nella cui sentenza si legge che «la parola Ciao» è tra le «più diffuse e usate della lingua italiana: è l'espressione di un cordiale saluto familiare ... conosciuta in tutto il mondo». Per cui «non potrebbe mai registrarsi come marchio». Ma Autogrill non ci sta e parte al contrattacco.

Il responsabile degli Affari istituzionali del gruppo, Giuseppe Cerroni, dice: «Ciao è un marchio che Autogrill ha depositato nel lontano 1981 e oggi gode di una copertura internazionale, peraltro rinnovata nel 2001. Per noi si tratta di un marchio dotato di un segnale distintivo ben preciso, convalidato da una recente ricerca demoscopica da cui emerge un grado di notorietà elevatissimo».

Per tutte queste ragioni la proprietà, che proprio di recente ha deciso di mettere sul mercato gli asset italiani di Autogrill, ha deciso che la questione non si chiude così, preannunciando appunto l'Appello.

**NICOLA DANTE BASILE**

### LA CURIOSITÀ

## «Ciao», il marchio made in Naples batte Benetton

**ALESSANDRA CHELLO**

**M**OLTE storie iniziano con un ciao. Anche questa. Lui è Autogrill, classe 1962. Un gigante della ristorazione: 4.000 punti vendita, 902 sedi in 14 Paesi e un giro d'affari di 3 miliardi di euro. Lei è Gerica, nata nel 1996. Una società per azioni made in Naples col pallino per la pasta e la pizza. Fatturato: 6 milioni di euro. E una catena di insegne «Ciao pizza», «Ciao pasta» e «Ciao bar». Tre marchi che presto mandano su tutte le furie il colosso dello shopping & food in autostrada. Autogrill va subito al sodo: «Gerica ci ha copiati. Quel marchio era già nostro da tempo». E via. Parte il primo ricorso. Destinataria l'azienda napoletana alla quale chiede l'eliminazione

di quel nome che reclama essere suo. Da allora - era il 2000 - di ricorsi ce ne sono stati altri cinque. Per un totale di sei sentenze e dodici giudici diversi. Tutte davano ragione alla Gerica. Anche l'ultima depositata il 16 marzo scorso. «Trenta pagine nelle quali - spiega l'avvocato Maurizio Borghese che in tandem con Rossella Giordano ha lavorato al caso - il tribunale di Napoli ha definitivamente dichiarato la nullità del marchio "Ciao" di Autogrill. E chiarisce che i marchi di Gerica spa "Ciao pizza", "Ciao pasta" e "Ciao bar" non costituiscono contraffazione del marchio di Autogrill "Ciao ristorante" né il loro utilizzo integra gli estremi della concorrenza sleale». La chiave di volta? Il concetto che la parola «ciao», anche in combinazio-

ne con altre come «ristorante», è troppo generica perché possa essere tutelata come marchio. E mentre Autogrill ha annunciato un nuovo ricorso, Carlo Pane - 33 anni, giovane imprenditore napoletano e uno dei tre soci della Gerica (gli altri due sono Gennaro Ciao, 46 anni e Raffaele Padiglione, 40 anni) festeggia: «Ora dovranno smettere di tentare di distruggerci - dice - siamo sempre stati conciliativi ma Autogrill insisteva ad andare fino in fondo. Ora abbiamo vinto. Possiamo guardare al futuro con tranquillità». E annuncia che entro l'anno i suoi negozi - c'è anche «Dog-out» - sbareranno a Milano.

A proposito. «L'ispiratrice dei marchi è stata mia moglie - racconta Pane - Lo spunto? Il cognome di uno dei nostri soci».

RISTORAZIONE

# Sentenza Autogrill: nullo il marchio Ciao

La sezione specializzata in proprietà industriale della Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza che ha dichiarato nullo il marchio "Ciao" di Autogrill. La società aveva impugnato la decisione di primo grado con la quale dal Tribunale di Napoli era stata dichiarata la nullità del marchio Ciao registrato per contraddistinguere i servizi di ristorazione e presente su tutta la rete autostradale nazionale lì dove è situato un ristorante della Autogrill spa. La vicenda trae origine da un ricorso presentato dalla Gerica spa, società napoletana, difesa dagli avvocati **Maurizio Borghese** e **Rossella Giordano**, del Foro di Napoli, che opera nel settore della ristorazione utilizzando, tra gli altri, il marchio "Ciaopizza".

"La procedura attivata, in via di prevenzione, nei confronti di Autogrill

-spiegano gli avvocati Borghese e Giordano - ha conseguito il fine di accertare l'insussistenza sia della contraffazione sia di illeciti concorrenziali per l'uso di tre marchi di titolarità di Gerica: Ciaopizza, Ciaopasta e Ciaobar nei confronti di Autogrill che utilizza, tra gli altri, Ciao e Ciao Ristorante, e quindi di consentire a Gerica la continuazione, senza soluzione di continuità, della propria attività".

La Corte di Appello ha definito il termine 'Ciao' una "delle parole simbolo della nostra identità nazionale" e pertanto, evidenziano i legali, "non può riconoscersi ad alcuno un diritto di privativa ovvero di monopolio per l'uso fattone". Aggiungono i legali della società Gerica: "Con il rigetto dell'appello proposto da Autogrill è stato confermato il principio già espresso dal Tribunale di Napoli,



all'esito di vari ricorsi cautelari e relativi reclami che coinvolgevano tutti i marchi indicati, in base al quale l'attività imprenditoriale merita tutela laddove apporti un valore aggiunto, nel campo della ricerca e dell'innovazione e non quando tenda ad avvalersi di parole talmente generiche, che nel caso di 'ciao' è pronunciata come nessuna altra nel linguaggio comune dagli italiani, comprensibile in tutto il mondo, da non aver alcun connotato di originalità, novità e capacità distinti-

va". Dalla lettura delle motivazioni della sentenza si evidenzia che la nullità del marchio Ciao "è dovuta - affermano i legali - anche alla estrema diffusione in ambito commerciale di tale termine".

Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno accertato che risulta provata l'esistenza di "ben numero 244 registrazioni di marchio contenenti detta parola, molte delle quali proprio nel settore alimentare". Tale diffusione nello specifico settore rende, continua la Corte, "ir-

rilevante la circostanza che il segno Ciao sia non descrittivo", in quanto, spiegano ancora i legali di Gerica, "esso è privo di qualsiasi capacità distintiva ab initio".

"Sebbene il Procuratore generale presso la Corte di Appello avesse concluso per la declaratoria di nullità anche del marchio Ciao Ristorante di Autogrill, conformemente alle nostre tesi - dicono i difensori della Gerica spa - la sentenza ha stabilito che la combinazione del segno Ciao con altri termini, quali ristorante, nonché pizza e bar, conferisce a detti marchi una "caratterizzazione autonoma" tale da non essere afflitti da nullità. Essi possono pertanto considerarsi validi ma deboli. In base a tale statuizione, deriva che essi possono avere una tutela limitata nei soli casi di imitazione integrale. Non vi può essere

quindi contraffazione ad opera dei marchi Ciaopizza, Ciaopasta e Ciaobar nei confronti del marchio Ciao Ristorante di Autogrill".

Soddisfazione è stata espressa da parte di Autogrill all'esito della sentenza sulla legittimità del marchio Ciao Ristorante pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli. "La Corte d'Appello ci ha dato ragione - afferma Giuseppe Cerroni, direttore Comunicazione e Affari istituzionali - contro l'avviso della Procura generale che intendeva addirittura annullare la definizione di Ciao Ristorante. Autogrill presenterà ricorso in Cassazione allo scopo di vedere pienamente riconosciuta la forza e non la debolezza di quelle parole italiane che, entrate nel linguaggio mondiale, generano oltre la solidarietà anche il loro valore economico".

Tutti i dettagli della sentenza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato non valido il segno registrato

## Autogrill, ecco perché il marchio Ciao è nullo

di ENZO AGLIARDI

Il marchio "Ciao", utilizzato per il servizio di ristorazione dalla società Autogrill del Gruppo Benetton, è nullo. Lo stabilisce il Tribunale di Napoli, con una sentenza dello scorso 16 marzo, alla fine di una lunga battaglia giudiziaria nel corso della quale sono stati discussi sei ricorsi cautelari sia ante causam che in corso di causa nell'ambito di tre giudizi ordinari poi riuniti. La decisione dei Giudici della prima sezione civile del Tribunale di Napoli, con l'intervento necessario del pubblico ministero in ragione delle domande di nullità dei marchi in conflitto, è di grande importanza.

E questo non solo per gli interessi coinvolti, ma anche per l'autorevole precedente che si viene a creare in materia di proprietà intellettuale e industriale per la particolare considerazione attribuita alla giurisprudenza napoletana, il cui Tribunale è peraltro una delle dodici sezioni specializzate in Italia di proprietà intellettuale.

La sentenza del Tribunale ha accolto l'originaria richiesta di Ge.Ri.Ca. - società napoletana in grossa espansione, titolare dei marchi Ciaopizza, Ciaopasta e Ciaobar - difesa dallo studio legale Borghese di Napoli, attraverso gli avvocati **Maurizio Borghese** e **Rossella Giordano**, in ordine all'accertamento della liceità dell'uso di tali marchi e alla conseguente declaratoria di nullità del marchio di Autogrill.

Il contenzioso muove dalla diffida notificata da Autogrill a Ge.Ri.Ca. tendente ad inibire a quest'ultima l'uso della parola "ciao", in qualunque forma, quale segno distintivo, etichetta, materiale di confezionamento, nome di dominio Internet, insegna, ritenendo che la condotta di Ge.Ri.Ca. integrasse gli estremi della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale.

Già in sede cautelare, i diversi giudici ai quali sono stati assegnati procedimenti nel corso di due anni avevano disatteso le istanze cautelari di Autogrill, esprimendo, sia pure in via sommaria, un giudizio negativo sulla validità del marchio "Ciao", nonché riconoscendo una debole validità all'ulteriore marchio azionato dalla società di Novara: "Ciao Ristorante".

L'accertata debolezza del secondo segno di Autogrill consente comunque, in base alla vigente normativa, la coesistenza di marchi simili, come nel caso di specie, non sussistendo conseguentemente alcuno degli illeciti ipotizzati nella diffida.

Come già ritenuto nella prima ordinanza emessa dal Tribunale partenopeo nel luglio 2002, pubblicata in numerose riviste di rilievo nazionale specializzate nello specifico settore della proprietà intellettuale, la parola "ciao", ovvero quella più comunemente usata nella lingua italiana e peraltro comprensibile in tutto il mondo, non è suscettibile di monopolio da parte di alcuno e incontra un limite a livello costituzionale per la sua registrazione quale marchio, at-

teso che l'attività imprenditoriale è tutelata in quanto contribuisca a incrementare la ricerca e l'innovazione, valori riconosciuti e protetti nel nostro ordinamento, e non quando in via parassitaria cerchi di appropriarsi di ciò che appartiene al patrimonio comune. Tutto questo in conformità di direttive comunitarie recepite dal legislatore italiano.

Nel giudizio, statuisce la sentenza, la difesa di Ge.Ri.Ca. ha provato che il termine "ciao" costituisce oggetto di numerosissime registrazioni di marchi, alcuni dei quali proprio nel settore alimentare, affine a quello della ristorazione in cui operano le parti in causa tra cui Ciao Crem e Ciao Istant, ed è inoltre oggetto di una indubbia e ampia utilizzazione in ambito commerciale, nonché nei siti Internet.

Ne deriva che "Ciao" è privo di capacità distintiva, requisito fondamentale per la registrazione di un marchio. Il Tribunale di Napoli ha infatti stabilito che la legge: "...ha certamente mirato alla massima valorizzazione economica del potere di vendita del marchio. ....tuttavia resta fermo che il diritto di privativa, che soddisfa un interesse di tipo monopolistico dei singoli, è riconosciuto dall'Ordinamento esclusivamente e pur sempre come mezzo per conseguire le finalità di rango costituzionale di cui agli articoli 9 e 41 della Costituzione di stimolo dell'attività di ricerca e sviluppo, nonché di utilità sociale.

In tale ambito costituzionale, ha particolare rilievo anche il principio

di libertà di concorrenza. Da qui il fondamento costituzionale del divieto dei segni generici e descrittivi.

Questi, se riconosciuti, proprio per l'eccessiva posizione di vantaggio che attribuirebbero al titolare, finirebbero per alterare gravemente il corretto assetto dei rapporti concorrenziali."

Per quanto attiene i marchi Ciao Ristorante di Autogrill e CiaoPizza, Ciaopasta e Ciaobar, di Ge.Ri.Ca, l'originale giudizio negativo in ordine alla carenza di validità degli stessi, è stato "mitigato", in un primo momento dall'ordinanza collegiale del 30 agosto 2002 e poi con la sentenza che, sia pure ritenendo trattarsi di segni composti da una parola invalida (ciao) e da altre meramente descrittive del tipo di servizio prestato, (ristorante, pizza, pasta, bar), ha riconosciuto una debole validità in ragione dell'unione dei predetti termini.

Pertanto, la sufficiente differenziazione tra i segni in conflitto comporta la pronuncia di non contraffazione e di liceità dell'uso dei marchi da parte di Ge.Ri.Ca., che non ha violato in alcun modo i diritti di Autogrill.

Il Tribunale di Napoli ha conseguentemente condannato Autogrill alle spese di soccombenza per tutti i giudizi proposti, nonché disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulle pagine nazionali di due quotidiani, ed è stata ordinata la trasmissione della sentenza all'Ufficio Italiano brevetti e marchi per l'annotazione relativa alla nullità del marchio "Ciao" di Autogrill.

LO HA DECRETATO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

# Autogrill, il marchio Ciao per i giudici non vale nulla

DI STEFANIA PEVERARO

Il marchio Ciao di Autogrill è nullo e quello Ciao Ristorante è debole. Lo ha decretato la Corte d'appello di Napoli in una sentenza firmata dal giudice relatore Andrea Fiengo, che ha in parte confermato quella di primo grado emessa dal tribunale di Napoli nel 2004, contro la quale appunto la società aveva fatto ricorso. Ma Autogrill ancora non ci sta e il responsabile comunicazione e affari istituzionali del gruppo, Giuseppe Ceroni, fa sapere che il gruppo ricorrerà in Cassazione, perché «non è possibile che oggi non si possano creare marchi che utilizzano parole che sono simbolo di italianità in tutto il mondo. Ciao è una parola internazionale e riconosciuta da tutti». Nel frattempo, comunque, assicurano da Autogrill, la sentenza non avrà alcun effetto sul patrimonio netto del gruppo, perché il valore del marchio Ciao, depositato da Autogrill nel 1981, in bilancio è quasi zero, come accade per tutti i marchi sviluppati internamente. E questo an-

che in regime di nuovi standard contabili internazionali. Autogrill, insomma, non ha alcuna esposizione alle variazioni di valore dei marchi da lei sviluppati e il fatto che il marchio Ciao valga poco o nulla, dunque, non dovrebbe preoccupare gli analisti. Non sarà infatti il marchio, ma l'avviamento dei ristoranti Ciao, cioè la capacità dei vari punti vendita di generare reddito, l'oggetto dell'impairment test di ogni esercizio. Ma perché i giudici di Napoli sono tanto interessati al marchio Ciao? Tutto è cominciato nel 2002, quando Autogrill decise di procedere con urgenza contro Gerica spa, azienda napoletana fondata da Gennaro Ciao, Raffaele Padiglione e Carlo Pane e che opera nel settore della ristorazione dal 1996 con i marchi CiaoPizza, CiaoPasta e CiaoBar. L'azienda quotata, insomma, chiedeva al giudice un ricorso cautelare perché sosteneva che Gerica

agisse sul mercato con un marchio che aveva copiato di sana pianta quello di cui Autogrill era già titolare da tempo e chiedeva all'azienda napoletana l'eliminazione di qualsiasi richiamo a tale parola nello svolgimento della propria attività. Gli avvocati di Gerica,

Maurizio Borghese e Rosella Giordano, dello studio Borghese di Napoli, riuscirono invece a far passare il concetto che la parola «ciao»,

## Accolta un'azione di Ciao Pizza. Il colosso della ristorazione annuncia ricorso in Cassazione

anche in combinazione con altre parole come appunto quella «ristorante», fosse troppo generica perché potesse essere tutelata come marchio e così il tribunale di Napoli emise quattro ordinanze a favore di Gerica. Successivamente Autogrill tentò la via del giudizio ordinario, ma anche in quel caso, con la sentenza del 2004, il tribunale di Napoli diede ragione alla piccola Gerica. Gli uomini di Autogrill, però, non si sono persi d'animo e hanno fatto appello. Ma anche questa volta la sentenza non è stata favorevole. A parte una piccola consolazione. Se la sentenza «dichiara la nullità del marchio Ciao di Autogrill», dichiara anche che «i marchi di Gerica CiaoPizza, (...) CiaoPasta e CiaoBar non costituiscono contraffazione del marchio di Autogrill Ciao Ristorante», con questo dicendo anche che Ciao Ristorante è sì un marchio, ma che è debole. Se infatti il marchio fosse stato forte, anche una sua piccola modifica avrebbe rappresentato contraffazione. (riproduzione riservata)

## 21 Investimenti pensa a fondo franco-italiano

Nella futura strategia di espansione di 21 Investimenti vi potrebbe essere la creazione di un fondo comune franco-italiano. Lo ha dichiarato il presidente, Alessandro Benetton, in un'intervista al quotidiano *Les Echos* in cui spiega che il suo gruppo «vuole concentrarsi in quello che sa fare», cioè «reperire le aziende di taglia media o a forte potenziale e accompagnarne lo sviluppo». «Per 21 Investimenti si potrebbe prendere in considerazione la costituzione di un fondo comune franco-italiano. Abbiamo già constatato che nelle partecipazioni del portafoglio di 21 Centrale partners alcune aziende francesi hanno potenziali di sviluppo in Italia». Benetton ha anche indicato che per l'espansione all'estero «lo sviluppo geografico non è una priorità strategica».

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede :

- a) Dichiarare la nullità del marchio CIAO di Autogrill S.p.A., brevetto it. N.328177 del 19 settembre 1981 e successivi rinnovi.
- b) Dichiarare che i marchi di GE.RI.CA. S.p.A.: CIAOPIZZA (questo anche nella versione complessa di fatto meglio descritta in motivazione), CIAOPASTA, CIAOBAR non costituiscono contraffazione del marchio di AUTOGRILL S.p.A. CIAO RISTORANTE, né il loro utilizzo integra gli estremi della concorrenza sleale.
- c) Rigettare ogni altra domanda di GE.RI.CA. S.p.A.
- d) Rigettare tutte le domande di AUTOGRILL S.p.A.
- e) Condanna AUTOGRILL S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, anche con riferimento alle fasi cautelari, che liquida in euro 3000,00 per esborsi, 5000,00 per diritti, 9000,00 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA
- f) Dispone la pubblicazione di questo dispositivo di sentenza, in carattere doppio del normale, per una volta, sulle pagine nazionali dei quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, a cura di GE.RI.CA. S.p.A. e a spese di AUTOGRILL S.p.A.
- g) Dispone trasmettersi copia autentica della presente sentenza all'Ufficio Italiano brevetti e marchi per le annotazioni di cui all'art. 59.3 legge marchi

*Così deciso in Napoli, il 03 febbraio 2004*

Il Giudice Estensore  
Geremia Casaburi

Il Presidente  
Stefano Chiappetta

Depositato in cancelleria  
il 16 marzo 2004

DOMENICA 28 MARZO 2004