

R.G. 40829/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Alessandra Dal Moro	Giudice
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **40829/2013** promossa da:

A. SPA

B. C. SRL **IL CASO** **contro** **it** **ATTRICE**
CONVENUTA

OGGETTO: Concorrenza sleale interferente

CONCLUSIONI

Per l'attore:

1. accertare e dichiarare che, con i comportamenti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la convenuta si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale ai danni dell'attrice ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 3, Cod. Civ. nonché di violazione di segni distintivi di fatto ai sensi del Codice della Proprietà Industriale;
2. conseguentemente, inibire alla convenuta la prosecuzione e/o la ripetizione dei comportamenti di cui alla Conclusione n. 1 e, in particolare, la produzione, la commercializzazione, la vendita, l'offerta in vendita, la pubblicizzazione e la promozione, anche su internet, delle motofalciatrici L. di cui ai docc. 186 e 187, aventi le caratteristiche descritte nella narrativa dell'atto di citazione, denominate modello L. o anche diversamente denominate;
3. ordinare alla convenuta il ritiro dal commercio delle motofalciatrici di cui alla Conclusione n. 2 e di ogni dépliant, locandina e materiale pubblicitario e promozionale

ad esse relativo, ordinandone altresì la successiva distruzione ai sensi dell'art. 124, nn. 1 e 3, Codice della Proprietà Industriale;

4. condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti di cui alla Conclusione sub n. 1, nella misura che risulterà di giustizia in applicazione dei criteri di cui all'art. 125 Codice della Proprietà Industriale, anche con il ricorso, occorrendo, ai criteri di liquidazione equitativa;

5. condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 125, comma 3, Codice della Proprietà Industriale, a corrispondere all'attrice gli utili realizzati con la vendita dei prodotti di cui alla Conclusione n. 2, nella misura in cui eccedano il risarcimento del lucro cessante;

6. fissare, a carico della convenuta, ai sensi dell'art. 124, comma 2, Codice della Proprietà Industriale, una penale per ogni singola violazione e/o inosservanza dei provvedimenti contenuti nella emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell'inibitoria nella stessa disposta, nella somma di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo e di Euro 500,00 per ogni motofalciatrice fabbricata e/o venduta in violazione dell'inibitoria, ovvero nelle diverse somme che risulteranno di giustizia;

7. disporre ex artt. 120 Cod. Proc. Civ. e 126 Codice della Proprietà Industriale la pubblicazione della emananda sentenza, nel dispositivo, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera" e sulla rivista di settore "Garden & Grill", per due numeri consecutivi non festivi e in caratteri doppi del normale, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, spese da essere rifuse dietro esibizione delle relative fatture, nonché sul sito internet dell'attrice www.A.-spa.com.

8. Vittoria di spese e onorari del procedimento, oltre IVA e CPA, e 15 % spese generali ai sensi del D.M. 10/3/2014, n. 55;

B. IN VIA ISTRUTTORIA

9. occorrendo, disporre Consulenza Tecnica Contabile diretta ad accertare il numero di motofalciatrici per cui è causa prodotte e commercializzate dalla convenuta, l'utile medio ritratto da tali vendite e il danno sofferto da A. S.p.A., in applicazione dei criteri di cui all'art. 125 Codice della Proprietà Industriale.

Per il convenuto:

Rigettare nel merito tutte le domande ed eccezioni formulate da A. S.p.A., perché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, onorari e diritti di causa.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 22 maggio 2013, A. chiedeva che fosse accertata in capo alla convenuta la responsabilità per avere perpetrato atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., nonché per avere commesso atti in violazione di segni distintivi di fatto, allegando che:

- essa produceva macchine e strumenti da lavoro nel settore del giardinaggio tra i quali, per quanto di rilievo nella presente causa, una motofalciatrice, declinata nei modelli M80 e M85.

- Tale prodotto si caratterizzava per la forma arcuata del piantone, ossia la parte anteriore della carrozzeria di colore rosso. La forma della motofalciatrice era un *unicum* nel mercato di riferimento ed era dotata di carattere distintivo. Dal 2008, l'attrice vendeva il prodotto con marchio A..

- Sul finire del 2012, l'attrice scopriva che la società B. , operante nella grande distribuzione del settore B. lage/giardinaggio, offriva al pubblico una motofalciatrice denominata "L." pressoché identica a quella A..

- In data 26 novembre 2012, l'attrice procedeva all'acquisto di tale modello e, comparandolo con quello di parte attrice, rilevava che i prodotti apparivano *ictu oculi* identici ed interscambiabili in alcune parti.

- Dopo alcune diffide, A. si avvedeva che, benché B. avesse introdotto alcune lievi modifiche al modello in questione, risultanti dal catalogo online 2013, la convenuta continuava a vendere la motofalciatrice, arrecando un ingente danno economico all'attività di parte attrice.

2. Con comparsa depositata il 22 ottobre 2013, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande, deducendo che:

- B. C. SRL (d'ora in avanti B.) svolgeva attività di vendita al dettaglio di articoli appartenenti alle categorie edilizie, B. lage e giardinaggio, attraverso i punti vendita con insegna OBI. Non era dunque, in rapporti di concorrenza con l'attrice A., in quanto mera distributrice.

- Il prodotto asseritamente contraffatto era privo di carattere distintivo, dato che la stessa attrice aveva documentato la circostanza che la motofalciatrice fosse venduta a terzi, concedendo all'acquirente di apporvi il proprio marchio.

- Rilevato che tutte le motofalciatrici esistenti sul mercato avevano la medesima struttura verticale, costituita da un *carter* di protezione a punta, da due ruote motrici e da un serbatoio alloggiato nella parte posteriore, i prodotti oggetto di contestazione erano in ogni caso difforni da tra loro.

- Non sussisteva il pericolo di confusione poiché sul prodotto e sulla confezione della convenuta era ben visibile al pubblico il marchio “L.” e tutti i prodotti di parte attrice si caratterizzavano per i colori rosso e bianco, a differenza di quelli di parte convenuta, distinguibili dai colori bianco e blu per l’intera linea di prodotti da giardinaggio a marchio *Lux*.

- L’esame della contabilità aveva dimostrato il numero esiguo di prodotti commercializzati, per un totale venduto di pezzi pari a 227 .

3. Il Giudice, assegnati i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c., all’udienza di discussione dei mezzi di prova dell’8 aprile 2014, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni del 26 maggio 2015, assegnando, in quella data, la causa in decisione al collegio.

4. L’attore ha chiesto a questo Tribunale che fosse accertata e dichiarata, ai sensi dell’art. 2598, comma 1 e 3, c.c., l’illiceità dei comportamenti posti in essere dalla convenuta e descritti in narrativa, con le pronunzie d’inibitoria e di condanna, oltre che la violazione di segni distintivi di fatto ai sensi del Codice della Proprietà Industriale.

4.1. Rapporto di concorrenza. *In primis*, sussiste il rapporto di concorrenza tra produttore e distributore, qualora si verta in materia di concorrenza sleale e si tratti di prodotti pressoché identici e rivolti agli stessi consumatori. Ciò che rileva al fine della sussistenza della concorrenza sleale è il risultato ultimo dell’attività di entrambe le imprese, d’incidere sui bisogni della medesima categoria di consumatori. Il rapporto di concorrenza può sussistere, infatti, anche tra soggetti che operano a diversi livelli economici, ad es. produttore e commerciante, quando entrambe le imprese soddisfino le esigenze della medesima categoria di consumatori (Cass 23 marzo 2012 n 4739; 20 maggio 97 n 4458, Trib. Milano, 23/11/2011).

4.2. In fatto, il giudizio ha fatto accertare che:

- la società attrice ha prodotto e commercializzato il modello di falciatrice A. quantomeno dal 2004.

- Il medesimo modello di motofalciatrice prodotto dall’attrice è stato commercializzato anche da società terze, con il proprio marchio (AL-KO cfr doc 193, 199 att).

- La convenuta, dopo avere cessato il rapporto di distribuzione con l’attrice, ha iniziato la commercializzazione di un modello di falciatrice del tutto simile (se non identico, quanto alle parti esteriori) a quello prodotto dall’attrice, e ciò subito dopo avere distribuito il modello A. prodotto dall’attrice e averne interrotto i rapporti commerciali.

- La motofalciatrice denominata “L.”, pressoché identica a quella A., è commercializzata dalla convenuta a un prezzo inferiore rispetto a quella dell’attrice.

4.3. Riproduzione pedissequa e confondibilità. Come emerge dalle immagini dei due modelli di falciatrici- quello a sinistra dell’attrice e quello a destra distribuito dalla convenuta- non vi sono dubbi circa la riproduzione pedissequa, anche nei dettagli, da parte della convenuta del modello dell’attrice e della loro confondibilità.



La comparazione tra i prodotti concorrenti, al fine di accertare l’esistenza dell’imitazione servile e del pericolo di confusione, deve essere compiuta non attraverso un esame analitico dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso (*ex plurimis*, Cass. 29775/ 2008).

Il modello della convenuta (quantomeno quello distribuito nella prima versione fino al 2012 e sopra riprodotto nell’ immagine di sinistra), che presenta le identiche parti esteriori del carter e del piantone, dà un’ impressione generale di somiglianza, tale da fare apparire il modello denominato “L.”, distribuito dalla convenuta, pressoché identico a quello A. e, quindi, del tutto confondibile con quello prodotto dall’attrice e risultante dall’immagine di destra.

L’illecito confusorio è un illecito di pericolo e ricorre quando il comportamento appare idoneo a determinare una possibilità di confusione, sulla base di un giudizio di probabilità formulato in considerazione delle circostanze del caso di specie, senza che vi sia la necessità di provare l’avvenuta confusione (Cass 20884/2008).

La fortissima somiglianza tra i due prodotti è idonea a generare confusione nell'acquirente finale –al quale occorre riferire il giudizio- circa la provenienza della motofalciatrice modello L..

Non sono idonee ad escludere la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile eventuali difformità tra i prodotti in comparazione che siano relative a parti interne del prodotto (ad esempio, la potenza del motore) o a parti funzionali, poiché l'imitazione confusoria, rilevante al fine della concorrenza sleale, cade solo su caratteristiche esteriori, dotate di efficacia individualizzante e quindi idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa e non rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto (Cass. 3967/2004; Cass. 29775/2008).

La tutela di cui all'art. 2598 c.c. n. 1, vale, invero, a tutelare le forme arbitrarie e capricciose e non quelle che, pur dotate di capacità distintiva, abbiano carattere funzionale.

Nel caso di specie, le forme della motofalciatrice A., e specificamente del piantone e del carter, oltre a essere pressoché identiche a quelle della motofalciatrice distribuita dalla convenuta dopo l'interruzione dei rapporti con l'attrice, cadono su caratteristiche esteriori idonee, per la somiglianza sfociante nell'identità, a generare confusione; inoltre sono arbitrarie, come dimostra la varietà dei modelli in circolazione e non rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

5. Al fine del riconoscimento dell'invocata tutela di cui all'art. 2598 n. 1 c.c., è necessario, però, verificare, oltre alla sussistenza della condotta dell'imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche la ricorrenza degli elementi costitutivi, che devono ricorrere tutti congiuntamente, della capacità distintiva del segno e della sua notorietà qualificata. In altre parole deve emergere la prova che il segno, nel caso di specie il modello di falciatrice prodotto da A., sia percepito dagli utenti, per la sua efficacia individualizzante, come proveniente dall'attrice.

Ed invero, l'imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa (Cass. 3967/2004; Cass. 29775/2008; Cass. 1062/2006).

L'onere probatorio relativo alla capacità distintiva incombe su chi agisce chiedendo l'accertamento della violazione, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare la perdita sopravvenuta della capacità distintiva (Cass. 29522/2008).

Nel caso di specie, gli elementi emersi nel giudizio non sono univoci nel fare ritenere accertata l'efficacia individualizzante e la conoscenza da parte del consumatore della provenienza del prodotto dall'attrice.

Pur avendo l'attrice commercializzato modelli di falciatrice aventi le caratteristiche esteriori sopra riprodotte quantomeno dal 2004 (doc 5 e ss.), non vi è la prova che gli elementi indicati come distintivi (piantone arcuato e carter) avessero una capacità individualizzante, tale da determinare nel pubblico un'associazione con la produzione A.. Alcuni dei modelli di motofalciatrici prodotti da terzi presentano anch'essi un piantone arcuato e/o un carter con le stesse caratteristiche di forma (si vedano ad es. documenti 3, 17, 18, 19, 20, 30, 31, prodotti dalla convenuta). Inoltre, dai documenti prodotti da entrambe le parti risulta che il modello di falciatrice commercializzato con il marchio AL-K0 presenta le stesse caratteristiche esteriori di quello A..

L'attrice ha allegato che si tratti di un modello che, pur commercializzato con altro marchio, è prodotto dalla medesima.

All'esito del giudizio non è, però, emerso inequivocabilmente che nella percezione dell'utente, e neppure nella cerchia dei distributori, esso venisse identificato con il modello di falciatrice proveniente dall'attrice medesima.

Tali considerazioni -circa la mancanza di prova della capacità distintiva e della notorietà qualificata delle caratteristiche esteriori della motofalciatrice- fanno emergere elementi d'incertezza circa la riconducibilità della fattispecie all'illecito di cui all'art. 2598 n 1 c.c., pur in presenza, come si è visto, di una commercializzazione da parte della convenuta di un modello riprodotto pedissequamente e idoneo a generare confusione con quello prodotto dall'attrice.

6. Anche escludendo l'applicabilità della fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n 1 c.c., l'illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta è comunque accertata alla stregua dell'art. 2598 n 3 c.c., per l'alto grado di scorrettezza da essa posta in essere. Ed invero, si è visto che la convenuta, dopo avere cessato la distribuzione del modello originale A., ha iniziato subito la commercializzazione di un prodotto identico nelle caratteristiche esteriori a quello prodotto dall'attrice e a un prezzo inferiore. Più precisamente :

- la convenuta BBC ha venduto fino alla fine del 2010 la macchina originale di A.;
- la motofalciatrice L. commercializzata dalla convenuta (relativa alla prima versione) è identica, nelle singole componenti esteriori, a quella originale A., tanto che anche la posizione di viti e bulloni è la medesima (cfr. fotografie sub docc. 189 e 240);

- l'immissione in commercio da parte della convenuta della macchina riprodotta è avvenuta in successione rispetto alla commercializzazione della motofalciatrice originale.

- Essa è stata commercializzata dalla convenuta a prezzi inferiori rispetto a quelli di vendita del prodotto A..

La riproduzione pedissequa di ogni elemento e dettaglio esteriore, arbitrario e capriccioso (e non funzionale), tanto da farla ritenere una copia pantografica, ha determinato un vantaggio concorrenziale della convenuta, con approfittamento parassitario dei costi d'investimento effettuati dall'attrice, in violazione delle regole della concorrenza.

La preesistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la macchina motofalciatrice, la pregressa vendita da parte della convenuta in qualità di distributore della macchina originale, la successiva riproduzione, anche nei dettagli e financo della posizione di bulloni e viti (e quindi pantografica), dello stesso prodotto al termine del rapporto contrattuale, escludono che l'imitazione sia stata il frutto di un'autonoma attività di progettazione, che avrebbe implicato delle varianti, con appropriazione parassitaria degli sforzi imprenditoriali altrui (cfr. Tribunale MI 13/2/2015 RG ord. 57939/14; Tribunale Milano, 23/11/2011; App. Milano, 16/11/2010).

Come è stato affermato da autorevole dottrina, in un libero mercato, la repressione della copia a ricalco non è in contrasto con il principio della libera riproducibilità delle forme non proteggibili mediante brevetto e contro l'imitazione servile, perché lascia libero l'imitatore di riprodurre la medesima forma con i propri mezzi, senza usare il prodotto altrui. In coerenza con tali principi, la Suprema Corte ha affermato che l'imitazione di forme con valenza estetica è libera quando esse non siano suscettibili di varianti, avendo l'imitatore l'onere di differenziarsi con le c.d. varianti innocue, cioè mediante quelle varianti che non compromettano il pregio estetico della forma e non richiedano costi anticompetitivi (ex plurimis, Cass 29522/2008).

7. Diritto di proprietà industriale non titolata. L'attrice ha altresì invocato, peraltro genericamente, la violazione della disciplina dei segni distintivi di fatto. La domanda non è fondata con riguardo a tale profilo.

Le considerazioni sopra effettuate circa la mancanza di prova dell'efficacia individualizzante del prodotto escludono la tutela invocata del segno distintivo di fatto.

Per il riconoscimento del marchio di fatto, deve provarsi che una percentuale significativa di ambienti interessati riconosca il marchio e lo associ ai prodotti del

richiedente la tutela (si veda, in proposito, ex multis, CE 16/09/2015 causa c -215/14 nestlé/ Cadbury)

La forma di un prodotto può costituire marchio solo se possa essere rappresentato graficamente e se sia adatto a distinguere il prodotto di un'impresa da quello di altre imprese.

Inoltre, **per il noto principio di estraneità del marchio al prodotto, i segni costituiti dalla forma del prodotto non possono essere marchi quando ricorrono specifici impedimenti alla registrazione (art. 9 CPI e art. 7 Reg. CE 207/09) e specificamente, per quanto rileva quando la forma dia valore sostanziale al prodotto.**

8. Accertata l'illiceità della condotta tenuta dalla convenuta ai sensi dell'art. 2598 n 3 c.c., deve essere quantificato il danno subito dall'attrice e derivante dalla commercializzazione di un modello di falciatrice identico protrattosi dal 2011 alla fine del 2013 (doc 13 e 14 convenuta), giacché dal 2014 la distribuzione della prima versione è del tutto cessata e, quanto alla seconda, peraltro connotata da notevoli differenze anche sul piano estetico, risulta essere stato acquistato un solo pezzo (cfr doc 15 convenuto).

La liquidazione non può che essere equitativa e globale, tenendo in considerazione, quale elemento utile, il numero totale delle vendite da parte della convenuta distribuite negli anni 2011 e 2012 (documenti 13 e 14 per 245 acquisti). **Trattandosi di bene identico a quello prodotto dall'attrice e rivolto a soddisfare le medesime esigenze della clientela dell'attrice, può presumersi che le vendite della convenuta abbiano determinato un minore numero di vendite da parte dell'attrice, con conseguente danno patrimoniale.** Esso è quantificato equitativamente, tenuto conto anche del danno all'immagine e considerati i non ingenti volumi di vendita emersi e sopra indicati, in euro 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi rivalutati anno per anno.

8.1. Alla stregua dei principi generali regolanti la responsabilità per inadempimento, compete al soggetto danneggiato, sulla somma a lui spettante a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e, sull'importo rivalutato anno per anno, gli interessi legali, con decorrenza dal 31/12/2012 al saldo (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

9. La cessazione da parte della società convenuta della vendita del macchinario imitato a pantografo sin dalla fine del 2013, giacché il nuovo prodotto - che peraltro non risulta neppure essere stato commercializzato in quantità rilevante (essendo accertato soltanto

un acquisto nel 2013)- presentava rilevanti divergenze e, soprattutto, l'esaurimento dello sfruttamento parassitario (delimitabile nel tempo), escludono l'applicabilità delle misure dell'inibitoria e dell'astreinte.

Il tempo decorso e le peculiarità della fattispecie escludono altresì l'opportunità dell'irrogazione della misura della pubblicazione.

10. Le spese del presente giudizio vengono poste a carico della convenuta e vengono liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al vigente DM 55/2014, in euro 923,00 per spese ed euro 9000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da A. SPA nei confronti di B. C. SRL, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Accertata la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n 3 c.c., condanna B. C. SRL a versare all'attrice A. SPA, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sul capitale rivalutato anno per anno, con decorrenza dal 31/12/2012 al saldo.
- Condanna B. C. SRL alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in euro 923,00 per spese ed euro 9000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015.

Il Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni