

The background of the entire slide is a collage of Leonardo da Vinci's sketches, including a man with a crossbow, various mechanical devices, and a horse. The sketches are rendered in a light, faded style, creating a historical and intellectual atmosphere.

EU[®]EKA

IP CONSULTING

Studio professionale associato specializzato in PI.
Brevetti • Marchi • Design • Diritto d'autore • Tutela legale

www.eurekaipconsulting.com

Camera di Commercio di Trento

“Tutelare la creatività aziendale”

18 maggio 2018

Avv. Stefano Pajola

1. CREATIVITÀ NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ

- ✓ Creatività è un termine che indica genericamente l’arte o la capacità cognitiva della mente di creare e inventare.
(Wikipedia)
- ✓ Virtù creativa, capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia.
(Vocabolario Treccani)
- ✓ La creatività è un tentativo di risolvere un conflitto generato da pulsioni istintive biologiche non scaricate, perciò i desideri insoddisfatti sono la forza motrice della fantasia ed alimentano i sogni notturni e quelli a occhi aperti.
(Sigmund Freud)
- ✓ La creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte.
(Albert Einstein)
- ✓ La creatività è mettere in connessione le cose...
(Steve Jobs)
- ✓ Creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili.
(Jules Henri Poincaré 1854 - 1912, matematico, fisico, astronomo e filosofo)

CREATIVITÀ NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

La Creatività è connaturata all'impresa = Fattore produttivo

Lo sforzo creativo in ambito aziendale è destinato alla (alcuni esempi):

- ideazione di un nuovo prodotto (risolve una problematica nota);
- ideazione di migliorie per prodotto esistente (risolve una problematica nota);
- ideazione di un nuovo modo di produrre un prodotto (risolve una problematica nota);
- ideazione di nuove modalità di vendita per un prodotto/servizio;
- ideazione di una nuova forma estetica per un certo prodotto;
- ideazione ed individuazione del messaggio che con il prodotto si intende veicolare al pubblico/mercato;
- ideazione ed elaborazione di un nuovo marchio per quel prodotto;
- ideazione ed elaborazione di un claim per accompagnare quel marchio;
- ideazione del packaging con cui presentare e commercializzare quel prodotto;
- ideazione di nuove modalità di presentazione del prodotto nei punti vendita;
- ideazione di una pubblicità a far conoscere il prodotto, le sue caratteristiche ed il suo messaggio.

Finalità dello sforzo creativo in ambito aziendale:

- aumento della propria quota di mercato;
- entrare in nuovi mercati;
- aumento di fatturato;
- aumento valore dell'impresa (i risultati creativi sono beni aziendali).

INVESTIMENTI PER OTTENERE RISULTATI CREATIVI

Quanto sopra implica quanto meno:

a) Investimento in termini di risorse umane

interne qualificate;
outsourcing (testando e sezionando fornitori, collaboratori e professionisti).

b) Investimento in termini di risorse monetarie

Per qualsiasi fase che va dalla ideazione al suo effettivo sfruttamento economico.

Es. ricerche di mercato per l'individuazione di un segno che possa essere accattivante, colpire l'attenzione del consumatore, distinguerlo da quello dei concorrenti ed essere facilmente memorizzato.

c) Investimento in termini di tempo

Dalla nascita dell'idea al suo effettivo sfruttamento economico richiede un certo tempo.

Creatività (risultati creativi) = Investimenti

2. TUTELA SOSTANZIALE: Diritti P.I.

STRUMENTI PER PROTEGGERE I RISULTATI DEL PROCESSO CREATIVO

L'ordinamento giuridico mette a disposizione una serie di strumenti per **proteggere i risultati del processo creativo** raggiunti dall'impresa attraverso:

a) **TUTELA SOSTANZIALE: costituzione dei diritti di esclusiva**

b) **TUTELA GIUDIZIARIA: azioni in sede civile e penale in caso di violazione dei diritti di esclusiva**

Esclusiva = Monopolio

Significa avere la possibilità di essere l'unico operatore economico a poter proporre al mercato un certo prodotto con certe caratteristiche tecniche, con certe caratteristiche estetiche e con una certa veste/messaggio commerciale, e recuperare così gli investimenti sostenuti.

Senza l'esclusiva chiunque può copiare/imitare ciò che è stato realizzato.

Senza la protezione della creatività si verifica una duplice perdita per l'impresa:

Danno emergente = mancato recupero degli investimenti sostenuti (perdita definitiva)

Mancato guadagno = utile ottenibile in regime di monopolio

I costi per proteggere i risultati creativi non sono estranei agli investimenti sopportati per ottenerli, ma costituiscono parte integrante necessaria.

DIRITTI DI ESCLUSIVA

I principali strumenti di difesa messi a disposizione dalla legge non solo in ITALIA, ma praticamente in tutto il Mondo sono:

- ✓ marchio d'impresa
- ✓ design (o disegno/modello)
- ✓ brevetto per invenzione
- ✓ diritto d'autore
- ✓ segreto aziendale (know-how)
- ✓ tutela contro la concorrenza sleale

COSTITUZIONE DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA

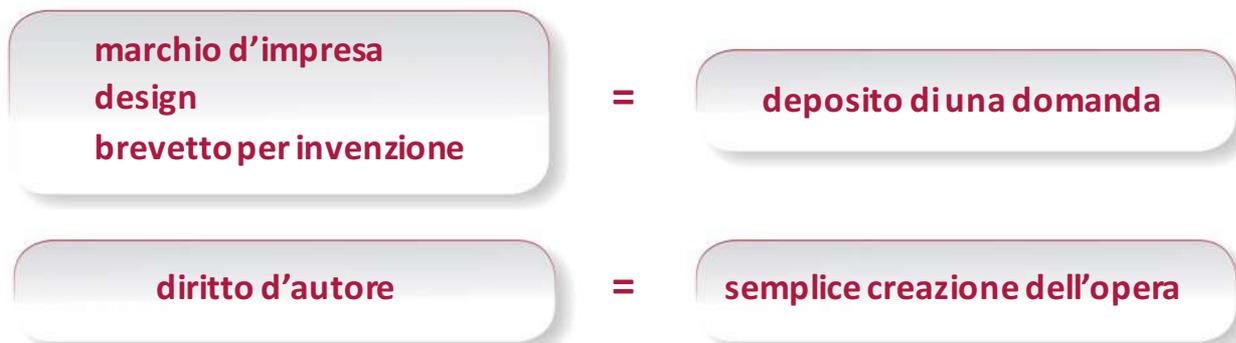
Per la costituzione dell'esclusiva spesso è richiesto un intervento attivo del creatore, altri diritti non richiedono questo intervento attivo:

Art. 2 c.p.i. (Costituzione ed acquisto dei diritti)

I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.



Entro certi limiti la normativa nazionale e comunitaria riconoscono tutela anche al **marchio di fatto** (marchio non registrato) e al **design non registrato**.

MARCHIO D’IMPRESA: A COSA SERVE?

Il marchio può svolgere tre distinte funzioni:

Funzione Distintiva

La principale funzione del marchio è, dunque, quella di permettere ai consumatori di identificare un prodotto - sia esso un bene o un servizio - di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti/servizi simili o identici forniti da imprese concorrenti.

Funzione Garanzia qualitativa

Con il marchio il consumatore non solo è in grado di distinguere un prodotto come proveniente da una certa impresa, garanzia che quel prodotto, proprio perché proveniente da quella determinata impresa, ha determinate caratteristiche e qualità, pertanto si aspetterà che tutti i prodotti provenienti da quella impresa, anche se di genere diverso, rispettino certi standard qualitativi.

Funzione Attrattiva

Il marchio può “caricare” il prodotto di una certa immagine che lo rende diverso rispetto agli altri dello stesso genere. L’immagine può riferirsi a valori irrazionali come il lusso, lo stile di vita, l’esclusività, l’avventura, la giovinezza ecc.. E’ il marchio che condensando in sé una propria immagine costituisce il valore aggiunto per il prodotto su cui è apposto, divenendo collettore di clientela.

IL MARCHIO D’IMPRESA

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, ed in particolare (Art. 7 c.p.i.):

- ✓ **parole** (compresi i nomi di persone)
- ✓ **disegni**
- ✓ **lettere**
- ✓ **cifre**
- ✓ **suoni**
- ✓ **forma del prodotto o della confezione**
- ✓ **combinazioni o le tonalità cromatiche**

Requisito del segno per poter fungere da marchio: essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese concorrenti.

L’abolizione del requisito della rappresentazione grafica a partire dal 1° ottobre 2017 per i marchi UE.

TIPI DI MARCHI D'IMPRESA

Marchio denominativo

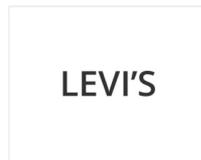
Marchio denominativo



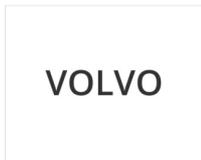
EUTM 002288355



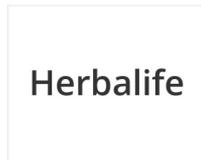
EUTM 000205971



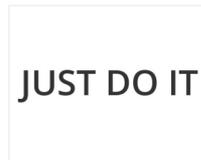
EUTM 000033159



EUTM 002361087



EUTM 005332234



EUTM 000514984

Marchio figurativo

Marchio figurativo



EUTM 000000456



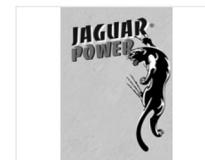
EUTM 000106948



EUTM 005271598

Marchio figurativo contenente elementi denominativi

Marchio figurativo contenente elementi denominativi



EUTM 009687336



EUTM 002009298



EUTM 011029477

Marchio di forma



EUTM 000146704



EUTM 010532653



EUTM 012492393

Marchio di forma contenente elementi denominativi

Marchio di forma contenente elementi denominativi



EUTM 00649339



EUTM 000031336



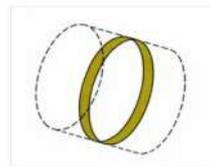
EUTM 010141113

Marchio di posizione

Marchio di posizione



EUTM 001027747



EUTM 001180231



EUTM 008586489

Marchio a motivi ripetuti

Marchio a motivi ripetuti



EUTM 000377580



EUTM 00015602



EUTM 005365754

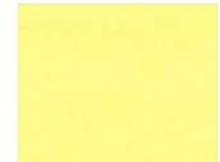
Marchio di colore (unico)



EUTM 002087085



EUTM 000031336



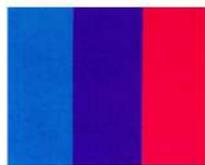
EUTM 000655019

Marchio di colore (combinazione di colori)

Marchio di colore (combinazione di colori)



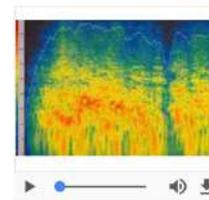
EUTM 000463174



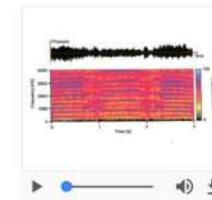
EUTM 002467876



EUTM 003286614



EUTM 005170113



EUTM 005090055



EUTM 001480805

Marchio di movimento

Marchio di movimento



EUTM 005338629



EUTM 008581977

Marchio multimediale



EUTM 017451816



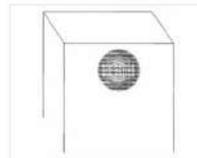
EUTM 017635293

Marchio olografico

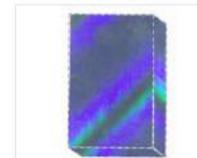
Marchio olografico



EUTM 012383171



EUTM 001787456



EUTM 002559144

PECULIARITÀ DEL MARCHIO D'IMPRESA

a) Differenza del requisito novità (territorialità) rispetto agli altri diritti di P.I.:

NOVITÀ RELATIVA

b) Protezione limitata ai prodotti e servizi rivendicati e a quelli affini:

PRINCIPIO SPECIALITÀ

c) Derogano ai punti a) e b) i

MARCHI CELEBRI

e i

MARCHI CHE GODONO DI RINOMANZA

REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO

- 1) Capacità distintiva.
- 2) Novità.
- 3) Liceità.
- 4) Non ingannevolezza.
- 5) Non in conflitto con altri diritti altrui anteriori.

Novità (Art 13 c.p.i.)

Diverso dai marchi anteriori già depositati, registrati o altri segni distintivi già noti

Capacità distintiva (Art 13 c.p.i.)

Segni idonei a distinguere il prodotti da quelli concorrenti

Liceità (Art 14 c.p.i.)

Non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Non ingannevolezza (Art 14 c.p.i.)

Non idoneità ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.

Non in conflitto con altri diritti di terzi (Art 14 c.p.i.)

Non in violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

DIRITTI ATTRIBUITI DAL MARCHIO: L'ESCLUSIVA

La sfera di esclusiva del marchio è disciplinata dagli Artt. 20 e 21 c.p.i. e 9 e 12 RMC (Regolamento Comunitario sul Marchio dell'Unione Europea), ed è articolata su due livelli:

a) facoltà di fare uso esclusivo del marchio;

b) diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

(1) un segno identico per prodotti o servizi identici;

(2) un segno identico o simile per prodotti o servizi uguali o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (anche rischio associazione tra i due segni);

(3) un segno identico o simile per prodotti anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio o reca pregiudizio.

Le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 poste in essere da terzi costituiscono violazione del diritto di esclusiva riconosciuto al marchio = contraffazione.

IL MARCHIO NON REGISTRATO (c.d. MARCHIO DI FATTO)

L'espressione “marchio di fatto” è utilizzata per indicare l'uso di un marchio non registrato.

Il valore del marchio di fatto è strettamente legato alla sua notorietà nel mercato e all'ambito territoriale in cui lo stesso è conosciuto.

a) Se è noto solo localmente, il titolare del marchio di fatto non può evitare che altri usino o registrino validamente un marchio identico o simile; lo stesso titolare ha solo il diritto di proseguirne l'uso entro i limiti territoriali e merceologici in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

b) Se invece il marchio di fatto ha assunto una diffusione a livello nazionale, il titolare può chiedere la nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti e/o servizi identici e/o affini, per mancanza di novità.

La protezione giuridica riconosciuta ai marchi di fatto è minore rispetto a quella dei marchi registrati.

La registrazione di un marchio costituisce un limite per i terzi, i quali non possono registrare un segno già oggetto di registrazione, la mancata registrazione, invece, lascia sussistere in capo al suo titolare il rischio di dover tollerare che altro imprenditore registri ed utilizzi lo stesso marchio.

Inoltre, è più difficile difendere l'esclusività del marchio di fatto nel caso in cui non si possa dimostrare con elementi probatori una data certa del suo preuso.

Per quanto riguarda le operazioni di sfruttamento commerciale, cessione, licenza, il marchio di fatto è molto meno “appetibile” di un marchio registrato.

3. TUTELA GIUDIZIARIA

TRIBUNALI SPECIALIZZATI PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

Territori

“Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di **Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia** sezioni specializzate in materia proprietà industriale ed intellettuale senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche” .

Materie di competenza

“Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: **marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale**”.

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

“I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze”.

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Cresci Italia”), convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

1) Cambio di denominazione

- Da: sezioni specializzate in materia proprietà industriale ed intellettuale
A: sezioni specializzate in materia di impresa (c.d. “Tribunale delle imprese)

2) Istituzioni di ulteriori sezioni territorialmente competenti

Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d’appello aventi **sede nel capoluogo di ogni regione**, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d’Aosta/Vallè d’Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d’appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d’appello di **Brescia**.

3) Aggiunta di nuove materie

- a) controversie in materia di antitrust (nazionale e comunitaria)
- b) controversie in materia societaria (società di capitali)
- c) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte società di capitali.

SEZIONI IMPRESA SUL TERRITORIO NAZIONALE



Obiettivo del Legislatore con la loro istituzione

Obiettivo principale della riforma è stato quello di concentrare in pochi uffici giudiziari le controversie con alto grado di tecnicismo ed elevata rilevanza economica, per favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali e la maggiore prevedibilità e celerità delle decisioni.

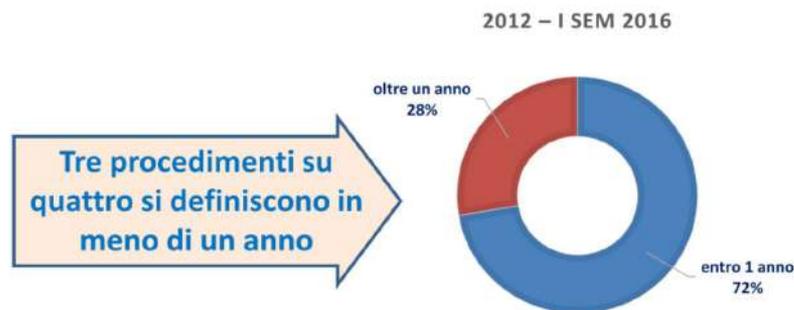
Un giudice specializzato ed una corsia preferenziale per la decisione di controversie particolarmente rilevanti per l'economia italiana.

Dati statistici

1) Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa:

	Proc. Definiti		Proc. Definiti		Proc. Definiti		Proc. Definiti		Proc. Definiti	
	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	I sem 2016	%
entro 6 mesi	254	63%	2.245	76%	2.283	56%	2.255	45%	1.199	42%
tra 6 mesi e 1 anno	39	10%	402	14%	711	17%	774	16%	424	15%
oltre 1 anno	111	27%	304	10%	1.078	26%	1.938	39%	1.223	43%
Totale complessivo	404	100%	2.951	100%	4.072	100%	4.967	100%	2.846	100%

Dati estratti dal DWGC - Ultimo aggiornamento del sistema avvenuto il 14/07/2016



2) Convegno AIPPI

In occasione della Tavola rotonda AIPPI dell’8 febbraio 2013, i tempi di smaltimento dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate del Tribunale di Milano e di quello di Torino sono stati indicati in 2-3 mesi per i procedimenti cautelari ed in 2 o 3 anni al massimo per le cause ordinarie.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ATTIVABILI DINNANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE

1) Procedimenti cautelari previsti dal c.p.i. (c.d. Misure d’urgenza)

Le misure cautelari sono dei provvedimenti ottenuti nell’ambito di un procedimento di natura sommaria con la proposizione di una azione cautelare, rivolti a evitare in via provvisoria prima del processo o durante il tempo necessario perché questo si svolga, che venga irrimediabilmente pregiudicato il diritto soggettivo bisognoso di tutela.

2) Procedimento di merito

Procedimento ordinario di cognizione (tipico processo civile) indispensabile per poter ottenere il risarcimento del danno.

N.B. A differenza degli altri ordinamenti (comunitari ed extra-comunitari), in Italia si può iniziare un procedimento cautelare o di merito sulla base della sola domanda di marchio (o di brevetto o di design), non occorre quindi la registrazione/concessione.

1) PROCEDIMENTI CAUTELARI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Descrizione giudiziaria (Art. 130 c.p.i.)

Funzione della descrizione è quella di preconstituire la prova dell'avvenuta contraffazione.

La descrizione è quindi un mezzo di raccolta e di conservazione della prova della contraffazione.

Sequestro (Art. 130 c.p.i.)

Il sequestro è diretto ad impedire il perpetuarsi dell'illecito, paralizzando la fabbricazione e/o la commercializzazione dei prodotti contraffatti.

Il sequestro industriale presenta almeno 4 finalità:

- **probatoria** che l'avvicina alla descrizione;
- **ablative** in quanto comporta la sottrazione della disponibilità dei beni su cui incide a chi li detiene,
- **inibitoria**, in quanto è volto ad evitare il perdurare della violazione;
- **preparatoria** rispetto all'effettività della futura sentenza, con riferimento alla possibilità per il titolare del diritto violato di conseguire l'assegnazione dei beni costituenti la violazione del suo diritto o la distruzione.

Inibitoria (Art. 131 c.p.i.)

Misura tesa ad ottenere un ordine del giudice di non fare nei confronti di un determinato soggetto in quanto l'operato di questi si pone in contrasto con un diritto di chi esercita l'azione, in particolare:

- La fabbricazione dei prodotti contraffatti
- La commercializzazione/reclamizzazione dei prodotti contraffatti
- L'utilizzo dei prodotti contraffatti

Con l'inibitoria viene disposto in genere anche l'ordine di ritiro dal commercio dei medesimi prodotti.

Tutela cautelare dei nomi a dominio (Art. 133 c.p.i.)

- inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato,
- trasferimento provvisorio, con eventuale cauzione

2) PROCEDIMENTO DI MERITO

Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti:

Misure correttive e sanzioni civili (Art. 124 c.p.i.)

- l’inibitoria della fabbricazione dei prodotti contraffatti;
- l’inibitoria del commercio dei prodotti contraffatti;
- l’inibitoria dell’uso dei prodotti contraffatti;
- l’ordine di ritiro definitivo dal commercio dei prodotti contraffatti;
- distruzione di tutte le cose costituenti la violazione dei diritti;
- assegnazione in proprietà al titolare del diritto stesso dei prodotti contraffatti o dei mezzi per produrli

Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Pubblicazione della sentenza (Art. 126 c.p.i.)

L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione (Art. 125 c.p.i.)

a) il risarcimento ha preminente funzione riparatoria tendendo alla ricostituzione del patrimonio del danneggiato. Il

risarcimento del danno derivante da contraffazione deve considerare:

- la perdita subita dal creditore (c.d. danno emergente)
- il mancato guadagno (c.d. lucro cessante)
- l'utile realizzato dal contraffattore

b) L'art. 125, 2° co., c.p.i., il quale prevede una liquidazione in una «somma globale» (c.d. lump sum)

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto lesa.

Sistema “risarcitorio/indennitario”

c) La “retroversione” degli utili (altrimenti chiamata “reversione” o, più semplicemente, “restituzione”)

In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

d) Danno non patrimoniale (es. danno d'immagine)

4. CASI PRATICI Marchi

[1] Tribunale Venezia 07/11/2016 - Sentenza n. 3012/2016

Inapplicabilità del principio dell'esaurimento - Risarcimento del danno

- **CONVERSE ITALIA S.r.l (Attrice)**
- **RIZZATO CALZATURE MEGASTORE S.p.A. (Convenuta)**

Converse Italia S.r.l. licenziataria e distributrice esclusiva per l'Italia, lo Stato del Vaticano, Malta e San Marino del marchio “CONVERSE”.

Rizzato Calzature Megastore S.p.A., corrente in Borgoricco (PD), si sarebbe resa responsabile, della commercializzazione di partite di calzature “CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR” contraffatte.



1) A norma dell'art. 5 D. Lgs. n. 30/2005, le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti siano stati messi in commercio dal titolare, o con il suo consenso, nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Incombe sul convenuto che invochi il proprio diritto di utilizzare il segno altrui, in ragione del principio dell'esaurimento.

Rizzato Calzature avrebbe dovuto dare prova di avere acquistato le calzature in questione da soggetto a sua volta acquirente del prodotto immesso sul mercato dal titolare dei segni ovvero con il suo consenso, dovendo preoccuparsi la rivenditrice di verificare diligentemente la provenienza di detti prodotti e la relativa filiera commerciale.

Mancando la prova dell'esaurimento del marchio, consegue che deve reputarsi integrato l'illecito di contraffazione.

2) Il fatto che Converse Italia non abbia subito una flessione del suo fatturato nel periodo in contestazione, non è dirimente al fine di escludere il lucro cessante, posto che in difetto di vendite da parte della convenuta, non può certo negarsi che l'attrice avrebbe potuto ottenere maggiori ricavi rispetto a quelli contabilizzati, tenuto conto della sua posizione di distributrice esclusiva.

Converse Italia ha sostenuto negli anni costi pubblicitari, per una media di euro 5.327.000,00 l'anno.

I costi in questione riguardano gli investimenti pubblicitari complessivi dell'attrice che, come detto, risulta essere licenziataria esclusiva per l'Italia, Stato del Vaticano, San Marino e Malta, mentre la condotta di parte convenuta Rizzato risulta essere stata posta in essere nel Veneto e, in particolare in Padova e Maser.

Consegue che, dovendosi considerare anche il numero complessivo di scarpe illecitamente commercializzate appare possibile in via equitativa determinare nella porzione di un centesimo delle complessive spese pubblicitarie annue quelle vanificate dalla condotta dalla convenuta, per un importo pari di euro 50.000,00.

Nel danno emergente deve essere riconosciuta anche la lesione alla rinomanza del marchio dell'attrice in ragione della commercializzazione e pubblicizzazione delle calzature da parte di Rizzato ad un prezzo assai ribassato (Euro 36,00 anziché 65-70), danno che può equitativamente determinarsi in un quinto delle spese pubblicitarie indicate e per un importo di Euro 10.000,00.

Quanto al lucro cessante, risulta che Rizzato Calzature ha acquistato, ovviamente per rivenderle, un numero di poco meno di 26.000 paia di calzature, che con ogni verosimiglianza sarebbero state altrimenti vendute dall'attrice con un margine netto di guadagno pari ad euro 17,49. per paio e conseguente lucro cessante pari ad euro 448.496,07.

Il complessivo danno riconoscibile in favore dell'attrice, al cui ristoro deve essere condannata la convenuta, è dunque pari ad euro 508.496,07.

[2] Tribunale Venezia 10/01/2018 - Ordinanza

Marchi forti e marchi deboli - Uso descrittivo del marchio altrui

- DIQUIGIOVANNI S.r.l. (Ricorrente)
- DIQUÌ SERRAMENTI IN PVC S.r.l. (Resistente)

1) Nella valutazione della somiglianza tra segni e nel complessivo giudizio sul rischio di confusione entra in gioco anche il grado di capacità distintiva del marchio di cui si chiede tutela.



Vige il **principio per cui un marchio con carattere distintivo elevato** - e quindi con una più intensa percezione di esso come segno distintivo da parte del consumatore - **ha un ambito di protezione più ampio di quello di un marchio con un carattere distintivo debole.**

Nella valutazione della somiglianza fra segni e nel complessivo giudizio di contraffazione, con riguardo al carattere distintivo del marchio, la giurisprudenza nazionale suole contrapporre la categoria dei marchi forti alla categoria dei marchi deboli: sono definiti deboli i marchi che hanno una capacità distintiva ridotta in quanto contengono un elemento descrittivo del prodotto o servizio o comunque un elemento in sé privo del carattere distintivo, mentre sono definiti forti i marchi che non contengono elementi non proteggibili, in quanto formati da elementi di fantasia o anche da segni dotati di un significato che però non ha nulla a che fare con il prodotto o servizio contraddistinto e che hanno pertanto una capacità distintiva più elevata.

Nel caso di specie, **la stessa resistente ha riconosciuto la natura di marchi forti ai marchi Diquigiovanni e, quindi, l'efficacia distintiva degli stessi, del resto innegabile, considerato che essi sono privi di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali sono stati registrati.**

2) La ricorrente ha contestato al legale rappresentante di Elledi Serramenti in PVC S.r.l., **Lino Diquigiovanni, l'utilizzo del proprio patronimico in funzione distintiva e, quindi, concorrenzialmente scorretta** nello spot pubblicitario che recita “Lino Diquigiovanni leader dei serramenti in PVC ritorna con la nuova Elledi” ed il seguente inserto pubblicitario “Il ritorno di LINO DIQUIGIOVANNI un grande nome per un grande marchio”.

Nel caso di specie l'uso del nome è avvenuto con modalità circoscritte ad un'adeguata comunicazione dell'informazione ai consumatori circa la propria persona, riconducendola correttamente alla (nuova) società Elledi, e quindi con modalità e finalità descrittive e non distintive.

L'inibitoria all'utilizzo del patronimico non merita accoglimento.

[3] Tribunale Milano 03/05/2016 - Sentenzan. 5451/2016

Utilizzo servizio AdWords (Google) con segni altrui - Liquidazione del danno da lucro cessante

- REMAIL S.r.l. (Attrice)
- CRISTIAN MURA (Convenuto)

La società attrice Remail S.r.l. (divenuta poi GDL S.p.A.) svolge attività di produzione e installazione di vasche da bagno e di piatti doccia attraverso la sovrapposizione e sostituzione delle medesime. Essa è titolare marchio italiano n. 1456880 del 28 luglio 2011 “REMAIL”, ed è titolare del domain name “remail.it”, creato in data 4 dicembre 2002.



Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2013, **l’attrice constatava che il segno “REMAIL” era stato sfruttato da Cristian Mura sul motore di ricerca Google attraverso il servizio AdWords.**

I siti interessati erano tutti registrati a nome del sig. Mura, ovvero www.quivita.it, www.quivita.com e www.vascanuova.it.

Quanto al funzionamento di AdWords, allorché un utente della rete effettuava una ricerca utilizzando una o più parole chiave, il motore di ricerca mostrava i siti che corrispondevano alle parole chiave inserite, in ordine di importanza decrescente. A fianco dei c.d. “risultati puri” od “organici” della ricerca, Google, mediante il servizio a pagamento chiamato AdWords, consentiva ai propri clienti di pubblicizzare il proprio sito, qualora vi fosse una corrispondenza tra una o più parole chiave a loro riservate e quelle digitate dall’utente.

Veniva incaricato un CTU al fine di estrarre i dati relativi alla campagna pubblicitaria effettuata evidenziando il numero dei click effettuati dagli utenti sugli annunci sponsorizzati dal convenuto a seguito di digitazione della locuzione “remai” e il numero di contatti generati nonché, fornendo elementi in ordine al numero degli affari conclusi a seguito della digitazione “remai”.

Al fine di valutare la liceità o meno della condotta tenuta dal convenuto è decisivo, nel presente giudizio, stabilire se i messaggi pubblicitari dei servizi offerti sui predetti siti internet, quivita.it, quivita.com e vasca nuova, che compaiono, mediante l’utilizzo del sistema AdWord, qualora l’utente inserisca nel motore di ricerca la parola chiave “Remai”, coincidente con il segno distintivo della società concorrente, che offre servizi identici a quelli offerti dal convenuto, pregiudichino le funzioni del marchio e, in particolare, la funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto.

La Corte di Giustizia è più volte intervenuta sulla questione ritenendo che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio - che il concorrente ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet - un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio suddetto è registrato.

Essa ha ripetutamente affermato che tale diritto sussiste nel caso in cui **“l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto”** (Corte Giustizia UE, 22/09/11 in C-323/09, Interflora; Corte Giustizia UE 23/03 2010, caso Google France; v., altresì, sentenze CE 18 giugno 2009, causa C-487/07, L’Oréal, nonché 2 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin).

La Corte ha precisato che **“allorché, a partire da una parola chiave identica a detto marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio pubblicitario di un terzo, concorrente del titolare del marchio”**, deve valutarsi in concreto il modo in cui tale annuncio è presentato, con la conseguenza che **“sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo”** (sentenze Google France e Google, cit., punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punto 34). Infatti, **“in una situazione del genere – caratterizzata dal fatto che l’annuncio in questione appare subito dopo l’inserimento del marchio quale termine di ricerca ed è mostrato in un momento in cui il marchio, in quanto termine da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo – l’utente di Internet può confondersi sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione** (sentenza Google France e Google, cit., punto 85)”.

Il contesto in cui i messaggi sono collocati, subito dopo quelli del titolare del diritto, le identiche parole contenute nei messaggi pubblicitari, le modalità di uso di tali parole-chiavi, per la loro chiara evidenziazione e sovrapposibilità con quelle contenute nel messaggio pubblicitario del titolare del marchio, senza chiara individuazione del diverso soggetto da cui provengono i servizi, sono elementi tutti idonei a generare confusione nell’utente di Internet sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione (cfr. sentenza Google France e Google, cit., punto 85).

Dalla valutazione comparativa dei messaggi pubblicitari provenienti dal convenuto e dall’attrice, si evince l’evidente volontà del convenuto di agganciarsi parassitariamente al segno dell’attrice, con il fine di trarre in errore gli utenti di internet sull’origine dei servizi.

Accertato l’illecito, relativamente alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, ritiene il Collegio di adottare, in mancanza di altri parametri, il criterio minimale di quantificazione rappresentato dal prezzo presunto del consenso.

Il criterio alternativo di liquidazione del danno da lucro cessante del canone virtuale contemplato dal secondo comma dell’art. 125, consente di quantificare il danno patrimoniale da lucro cessante quantomeno nella misura minima dovuta al soggetto titolare del diritto leso; criterio che nel caso di specie può essere applicato, essendo conosciuto il fatturato del convenuto che, a seguito dell’ordine, ha esibito le scritture contabili, sia pure con riguardo all’anno 2012, dalle quali si evince un fatturato, per i medesimi servizi offerti dal concorrente, pari circa ad euro 500.000,00.

Tenuto conto di tale dato, nonché dell’arco temporale dell’illecito (cessato nell’aprile 2013, nel corso del giudizio cautelare), ritiene il Collegio congrua la liquidazione globale di euro 13.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Alla soccombenza del convenuto segue la sua condanna alla refusione integrale delle spese processuali, che si liquidano in favore dell’attrice, tenuto conto dei parametri vigenti e della copiosa attività espletata, in complessive euro 12.500,00 per compensi ed euro 1.000,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto.

[4] Tribunale Venezia 06/07/2017 - Ordinanza

Similarità tra le denominazioni “Prosecco” e “Progrigio” - Effetto evocativo e confusorio

- **CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO (Ricorrente)**
- **CONSORZIO PROGRIGIO (Resistente) • ENOITALIA (Resistente)**

Con ricorso depositato in data 7.4.2017, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, l'ente normativamente preposto alla promozione, valorizzazione e tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, vino bianco frizzante prodotto tra il Veneto ed il Friuli, ha lamentato di aver appreso del lancio sul mercato un vino frizzante contraddistinto con il segno “Progrigio” ed in modo da fare apparire lo stesso come in tutto e per tutto comparabile al vino “Prosecco”, tanto da lasciare intendere come detto nuovo vino sarebbe anche tutelato da indicazioni geografiche e sottoposto ad un disciplinare di produzione in ragione della sua provenienza da produttori partecipanti al “Consorzio Progrigio”, come Enoitalia S.p.A.

Nel febbraio 2017 il vino “Progrigio” veniva pubblicizzato sui siti web www.progrigio.it, www.progrigio.com e www.progrigio.wine, oltre che su pagina Facebook dedicata.



Il Consorzio Progrigio ed Enoitalia avrebbero depositato domande di registrazione dei marchi “Consorzio Progrigio” e “Progrigio” marchi utilizzati, oltre che ai fini pubblicitari, anche sulle bottiglie di vino poste in commercio sul mercato inglese, ove comparirebbe il bindello, sul recto, recante lo slogan “If you like Prosecco you’ll love Progrigio”.

Consorzio Progrigio evidenziava che dell’intervento dell’ICQRF (Ispettorato Centrale Qualità Repressione Frodi) che la Food Standard Agency, autorità inglese anticontraffazione, cessava l’utilizzo dello slogan “If you like Prosecco you’ll love Progrigio”, così come veniva eliminato ogni riferimento, anche sui siti internet, a Consorzio Prosecco quale ente di tutela dell’origine, nonché ogni riferimento alla denominazione “Prosecco”.

Rimaneva quindi la richiesta cautelare relativa all’inibitoria dell’utilizzo del segno “Progrigio”.

L'agganciamento indebito alla denominazione protetta può concretizzarsi anche nel semplice uso di un segno che evochi la denominazione di origine per prodotti comparabili o suggerisca che il prodotto contraffattorio sia simile a quello originale, inducendo il pubblico ad attribuire ad esso prodotto contraffattorio, anche in termine meramente potenziali, qualità corrispondenti a quelle del secondo in quanto connesse alla denominazione di origine protetta, quale è pacificamente la DOP “Prosecco”.

La giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C-75/15 - 21.1.2017) ha chiarito che può esservi evocazione ogni qual volta il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori anche solo una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore di media avvedutezza e ragionevolmente informato, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione protetta.

Peraltro, è risaputo come il “Prosecco” sia vinificato con percentuale prevalente di uve Glera ed anche con una componente di Pinot grigio, così come si afferma essere vinificato il “Progrigio” e come può dedursi evocativamente dal medesimo nome.

Inoltre, il termine “Pro” assume in “Prosecco” significato storico di provenienza geografica, individuando Prosecco una zona del triestino in cui avrebbe avuto origine il vino, mentre nessun significato semantico proprio assume come prefisso rispetto alla parola “Grigio”, essendo così attendibile l'affermazione secondo cui **il prefisso è stato utilizzato, in modo particolare nel lancio del prodotto sul mercato inglese, in ragione della sua assonanza rispetto alla denominazione “Prosecco”.**

[5] Tribunale Roma 10/05/2015 - Ordinanza

Marchio di forma - Volgarizzazione del marchio - Valutazione confondibilità

- AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED (Ricorrente)
- COOP ITALIA soc. coop. a r.l. (Resistente)
- COOP CONSORZIO NAZIONALE NON ALIMENTARI soc. coop. a r.l. (Resistente)
- COOP ESTENSE soc. coop. a r.l. (Resistente)

Con ricorso depositato in data 24/12/2014 AirWair International Limited - società operativa del gruppo R. Griggs Group Limited al quale fa capo la produzione e la commercializzazione in tutto il mondo delle calzature contraddistinte dal marchio “Dr. Martens” ed in particolare del modello “1460” fabbricato da oltre mezzo secolo e da sempre caratterizzato da una serie di elementi distintivi (qui sotto) - affermandosi titolare del marchio di forma del modello 1460, nonché licenziataria esclusiva dei marchi denominativi “Dr. Martens” e “Doc Martens”.



Il modello 1460 è caratterizzato da alcuni elementi distintivi che consentono l'identificazione del prodotto e che lo contraddistinguono da oltre cinquanta anni e cioè da epoca di gran lunga antecedente alla prima registrazione del suddetto marchio di forma.

Il primo elemento caratterizzante è costituito dalla forma dello scarponcino che costituisce una rivisitazione delle calzature di tipo militare (i cosiddetti “anfibi”) connotate da una serie di peculiarità, tra cui, innanzitutto, la caratteristica punta tondeggiante.

Il secondo elemento distintivo è costituito dalla cucitura gialla (o comunque di colore chiaro contrastante con il colore scuro della tomaia), a punti larghi ed evidenti, che appare sul ‘guardolo’ della calzatura.

Altro elemento che contraddistingue e identifica il modello “Dr. Martens - 1460” è il bordo laterale della suola da sempre rigato con fini linee parallele, inizialmente ideato per ragioni funzionali e poi divenuto altro elemento distintivo, presente in tutte le scarpe commercializzate dalla ricorrente.

Le calzature in questione si caratterizzano poi per il disegno della parte inferiore della suola, costituito in realtà da due elementi: la particolare conformazione del carrarmato e un disegno rettangolare stampato sulla suola tra la punta e il tacco, nel quale, accanto ad una croce inserita in un cerchio (formato dalla scritta “DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE”), sono elencate in lingua inglese cinque sostanze a cui la suola è resistente (gli olii, i grassi, gli acidi, il petrolio e gli alcali).

Un ulteriore elemento che per lunghi anni ha ininterrottamente contraddistinto gli stivaletti della ricorrente è la “fascetta anulare” sporgente all’imbocco della scarpa.

Le tre società resistenti non hanno contestato l’originaria valenza distintiva degli elementi sopra descritti e quindi non hanno messo in discussione l’originaria validità del marchio di forma in questione, **limitandosi ad eccepirne la sopravvenuta decadenza per** volgarizzazione in forza del combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 4 e 26 C.p.i..

L’elemento oggettivo della volgarizzazione è dato dalla circostanza che il marchio non individua più il prodotto proveniente da una determinata impresa, ma porta ad associarvi ogni prodotto avente analoghe caratteristiche merceologiche e cioè ogni prodotto dello stesso genere. Tuttavia, la decadenza non è stata ricollegata dalla legge al mero fatto della generalizzazione, ma è stata condizionata al fatto ulteriore che quel fenomeno sia stato provocato dall’attività o dall’inattività del titolare del marchio (elemento soggettivo).

La giurisprudenza di merito ha chiarito che la volgarizzazione non deve essere confusa con la mera tolleranza dell’esistenza di marchi confondibili successivi che non comporta alcuna conseguenza sul piano giuridico almeno fino a che non si verifichi un mutamento nella percezione del segno da parte del pubblico (Trib. Bari 4/09/2006, GADI 2008, 1669; App. Milano 19/12/1997, GADI 1999, 261). Pertanto, l’eventuale uso posto in essere da imprenditori concorrenti può costituire contraffazione del segno, ma non comporta di per sé un’attenuazione della tutela dei diritti di marchio spettanti al suo titolare.

La ricorrente ha dimostrato di aver posto in essere appropriate tecniche di difesa del proprio marchio di forma nei confronti dei terzi sia attraverso azioni giudiziarie, sia attraverso accordi transattivi e dichiarazioni di impegno sottoscritte da imprese concorrenti.

Gli elementi di distinzione tra le due calzature evidenziati dalla parte resistente sono del tutto marginali e comunque non idonei ad escludere il pericolo di confusione. Ed infatti, secondo quanto più volte statuito dalla Corte di Cassazione e condiviso da questo Tribunale, **“l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.”** (così Cass. 28/2/2006 n. 4405).

Anche la differenza qualitativa dei prodotti e **la differenza di prezzo, ancorché notevole, non elimina il rischio di confusione** essendo possibile, anzi probabile, che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi diversi beni di diversa qualità (così Cass. 18/06/1990 n. 6119).

[7] Tribunale Firenze 26/10/2017 - Ordinanza

Utilizzo illecito della figura e del nome del David di Michelangelo da parte di un'agenzia di viaggio per pubblicizzare l'attività commerciale

- MINISTERO DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (Ricorrente)
- VISIT TODAY (Resistente)



Il Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo riferisce che la Visit Today di Tholonthuduwa Siriwardhanage Ujitha Sampath e Loku Kodikara Arachchige Geethika S.n.c., esercente l'attività di agenzia di viaggio, offre ai suoi clienti accessi ad alcuni musei italiani - tra i quali la Galleria dell'Accademia di Firenze - con visite guidate, a prezzi superiori a quelli praticati dalla biglietteria del Museo e che consentono all'agenzia notevoli margini di guadagno.

Nei mezzi pubblicitari utilizzati dall'agenzia - dépliant, sito internet - compaiono immagini della Galleria e del David di Michelangelo.

L'art. 108 D. Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) riserva all'autorità che ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne la riproduzione, previa richiesta di concessione e pagamento del canone fissato dall'autorità medesima, facendo libera la riproduzione delle opere solo se effettuata senza scopo di lucro.

Non vi è dubbio sulla qualificazione della scultura in oggetto come bene culturale, né sul fatto che l'autorità che lo ha in consegna è la Galleria dell'Accademia di Firenze, riconducibile al Ministero ricorrente; pertanto, il suo utilizzo a fini lucrativi effettuato tramite riproduzione della sua immagine rientra nelle ipotesi per le quali è necessaria la concessione dell'autorità amministrativa.

Non risulta che Visit Today abbia mai chiesto né ottenuto tale concessione, mentre è documentato dal ricorrente che la convenuta, nondimeno, usa la figura e il nome del David per pubblicizzare la sua attività commerciale; ne deriva, come ipotesi giuridica probabilmente fondata, l'illiceità della condotta dell'agenzia, ai sensi dell'art. 2043 CC.

Il tribunale adito così provvede:

- a) inibisce la riproduzione a fini commerciali dell'immagine del David di Michelangelo;
- b) ordina il ritiro immediato dal commercio e la distruzione di tutto il materiale pubblicitario riproducente l'immagine del David di Michelangelo;
- c) dispone l'immediata eliminazione dal sito internet;
- d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento, per esteso, a caratteri doppi del normale; a cura dell'Amministrazione ricorrente ed a spese della società Visit Today, per tre volte anche non consecutive, su tre quotidiani a diffusione nazionale e tre periodici a scelta della ricorrente.

4. CASI PRATICI Risarcimenti

[1] Tribunale Firenze 06/11/2017 - Sentenza n. 3543/2017

Risarcimento del danno - Spese del procedimento

- BULGARI GLOBAL OPERATIONS S.A (Attrice)
- BULGARI S.p.A. (Attrice)
- AB FLORENCE S.r.l (Convenuta)
- ROSER S.r.l. (Convenuta)

BULGARI SPA e BULGARI GLOBAL OPERATIONS S.A. convenivano in giudizio AB FLORENCE S.r.l., ROSER S.r.l., RACING HORSE S.A., ANDREA BACCI e GUIDO BOSSANO, al fine di sentir accertare la loro responsabilità per contraffazione di marchi registrati e concorrenza sleale

Le attrici lamentano l'avvenuta contraffazione dei propri marchi per avere le convenute prodotto in eccedenza , quindi senza il proprio consenso, scatole a marchio BULGARI contenenti oltre al portachiavi BRISE', altri prodotti BULGARI quali articoli di pelletteria ed ulteriori gioielli, apparentemente identici agli originali, al di fuori delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di BULGARI o delle sue affiliate.

BULGARI ha chiesto anche il risarcimento del danno morale (c.d. Danno non patrimoniale), ai sensi dell’art. 125 CPI correlabile ai fatti de quibus anche perché integranti gli estremi di reato.

La condotta contraffattoria ed illecita di ABF e HR ha indubbiamente arrecato un grave danno all’immagine ed alla reputazione di parte attrice, avendone diluito il marchio e cagionato in parte, un calo di clientela, mediante sviamento verso i venditori di prodotti contraffatti.

Tenuto conto del fatto che l’attrice ha impedito l’aggravarsi dei danni lamentati col ricorso per inibitoria cautelare ante causam e che non ha offerto del tutto gli elementi in base al quale effettuare la commisurazione del danno all’immagine ai sensi dell’art. 125 co. 1 CPI, reputa il Collegio di liquidare tale danno, ai sensi dell’art. 125 co. 2 CPI, ovvero in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

Pertanto, in relazione alla gravità ed alla durata dell’illecito, si ritiene di poter liquidare il danno de quo patito dall’attrice in misura pari ad 1/3 (1/2?) del suddetto danno patrimoniale e quindi in € 1.170.362,18.

Su tale importo rivalutato anno per anno a far data dal 19.11.2005 (primo atto illecito provato) devono essere applicati gli interessi compensativi al tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché interessi legali da tale ultima epoca al saldo effettivo.

Anche le spese di ogni CTU e CTP seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico delle convenute soccombenti ABF e RH.

- Condanna le società AB FLORENCE SRL e RACING HORSES.A. al pagamento, in solido tra loro, in favore delle attrici, a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme:

- a. € 2.358.733,04 a titolo di danno patrimoniale;**
- b. € 1.170.362,18 a titolo di danno non patrimoniale;**

- Condanna le predette convenute, a rifondere in solido tra loro alle attrici la somma di € 61.085,00 per compensi oltre, contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

[2] Corte d'Appello Roma 10/04/2018 - Sentenza n. 2275/2018

- C.R.A.F.T. S.r.l. (Attrice)
- AUTOSTRADE PER L'ITALIA (Convenuta)

Oggetto: Contraffazione brevetto per la rilevazione della velocità media di un veicolo in un percorso predeterminato (tutor autostradale)

-Ordina la pubblicazione della presente sentenza a cura dell'appellante e a spese dell'appellata, per una volta e per estratto, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Repubblica” e “Stampa”, sui settimanali “L'Espresso” e “Panorama” e sui mensili “ Quattroruote e “Motociclismo”;

- Condanna Autostrade per l'Italia spa al rimborso in favore di C.R.A.F.T.srl delle spese di lite liquidate:

per il primo grado in € 1.120,00 per spese e in € 24.000,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa;

per l'appello in € 1.120,00 per spese, in € 13.560,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa;

per il giudizio di cassazione in € 18,00 per spese e € 10.260,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa;

per il giudizio di rinvio in € 1.120,00 per spese e in € 13.560,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa.

[3] Tribunale Torino 03/11/2017 - Sentenza n. 5248/2017

Spese del procedimento

- HOEPLI S.p.A. (Attrice)
- MARTIGNONE ROBERTO (Convenuto)

Oggetto: Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del sig. Martignone Roberto per carenza di novità.

L'attrice ha sviluppato una nuova collana di manuali per la preparazione dei test di ammissione universitari, denominata HOEPLITEST, in commercio dal 2007; Martignone Roberto è un matematico che ha collaborato per diversi anni con la casa editrice in veste di autore e, nell'ambito di tale collaborazione, ha contribuito alla redazione di alcune opere appartenenti alla collana editoriale HOEPLITEST. In pendenza di tali rapporti, in data 16.8.2007, il Sig. Martignone depositava a suo nome il marchio italiano avente ad oggetto il segno HOEPLITEST nelle classi 16 e 35.

- Condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 30.123,08 -di cui € 25.254 per compensi, € 3.788,1 per rimborso forfettario spese, € 1.080,98 per esposti- oltre CPA e IVA se dovuta.

- Dispone l'annotazione della presente sentenza, a cura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel registro ai sensi dell'art.122 comma 5 c.p.i..

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

EU[®]EKA

IP CONSULTING

Studio professionale associato specializzato in P.I.
Brevetti • Marchi • Design • Diritto d'autore • Tutela legale

Via Monte Cengio, 32
36100 Vicenza

Tel. +39 0444 1800261

Fax. +39 0444 1492027

E-mail:

info@eurekaipconsulting.com

V I C E N Z A

Via San Francesco d'Assisi, 18
25122 Brescia

Tel. +39 030 7776490

Fax. +39 030 7772224

E-mail:

brescia@eurekaipconsulting.com

B R E S C I A

Via V. Zambra, 11

38121 Trento

Tel. +39 0461 1636931

Fax. +39 0461 1632150

E-mail:

trento@eurekaipconsulting.com

T R E N T O

Via del Minatore 6
37122 VERONA

Tel. +39 045 5118062

Fax. +39 045 5113323

E-mail:

verona@eurekaipconsulting.com

V E R O N A