

██████████ in qualità di titolare della ██████████ (P.I.

██████████
elettivamente domiciliati in MILANO, ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ ██████████ ██████████ che, unitamente agli avvocati ██████████ ██████████ e ██████████ li rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI

e contro

██████████ S.P.A. (P.I. ██████████

elettivamente domiciliata in MILANO, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ presso lo studio degli avvocati ██████████ ██████████ che la rappresentano e difendono giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

OGGETTO: marchio - contraffazione

CONCLUSIONI

Per ██████████ S.R.L.: *“Voglia questo Tribunale: **Nel merito:** 1) Accertato che la condotta delle convenute costituisce contraffazione delle registrazioni di marchio italiane n. 1456614 “██████████”, n. 1227421 “██████████” e n. 1644281 “██████████” di titolarità dell’attrice, nonché imitazione confusoria e concorrenza sleale, inibire alle stesse la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei profumi “██████████”; 2) Ordinare il ritiro definitivo dal commercio, nel termine di 15 giorni dal deposito della sentenza, di tutti i profumi “██████████” presenti sul mercato, nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, inclusi terzi rivenditori all’ingrosso e al dettaglio; 3) Disporre la*



distruzione, a spese delle parti convenute, di tutti i suddetti prodotti che si trovino ancora presso la sede delle parti convenute, loro magazzini o altri locali di proprietà, nonché di quelli eventualmente ritirati dal commercio, autorizzando un rappresentante dell'attrice ed i suoi difensori ad assistere alle operazioni di distruzione; 4) Fissare a carico delle convenute una penale pari a 1.000,00 Euro – o al diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e pari a 500,00 Euro – o al diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni prodotto reperito sul mercato successivamente al termine fissato per il ritiro dal commercio; 5) Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, per due volte e con caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica" e sulla rivista "Vogue", a cura della convenuta Beauty & Fragrance S.r.l., nel termine di 15 giorni dal deposito della sentenza, con diritto dell'attrice, in difetto, a procedere a propria cura e ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate; 6) Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza sulla home page del sito web [REDACTED] (o altri siti utilizzati dalle convenute alla data della pronuncia), entro 7 giorni dal deposito del provvedimento stesso, per un periodo di 30 giorni consecutivi, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti sulla stessa home page; 7) Condannare le convenute al risarcimento del danno subito dall'attrice in seguito allo sviamento di clientela, tenendo conto anche del mancato guadagno, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione del danno o, in subordine, determinandolo in via equitativa, nonché al risarcimento del danno all'immagine dell'attrice, come sarà determinato in via equitativa; 8) Condannare le convenute alla restituzione degli utili percepiti dalla commercializzazione dei suddetti profumi, nella misura in cui tali utili eccedano il mancato guadagno delle attrici, rimettendo la causa in istruttoria anche a tal fine; 9) Rigettare le domande proposte in via riconvenzionale dalle convenute in quanto inammissibili e/o infondate; 10) Condannare le convenute alla refusione di compensi e spese di lite del presente giudizio e della precedente fase cautelare, oltre oneri di legge. **In via istruttoria:** 1) Disporre



l'esibizione di tutta la documentazione fiscale e contabile delle convenute, in relazione ai profumi "██████████", necessaria al fine di determinare i ricavi e il margine operativo lordo derivante dalla vendita di tali prodotti (ivi compresi ordini, fatture clienti e fornitori e relative bolle, libri IVA acquisti e vendite); 2) Ammettere consulenza tecnica d'ufficio contabile diretta a calcolare il danno subito da ██████████ in conseguenza degli illeciti accertati, alla luce dei criteri di cui all'articolo 125 c.p.i., nonché il margine operativo lordo conseguito dalle parti convenute. Si insiste, inoltre, qualora il Collegio non ritenesse le circostanze già provate documentalmente, per l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova testimoniale, già formulati dall'attrice nelle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.: 1. Vero che, nel mese di ottobre 2013, la società ██████████ ha richiesto per via telefonica la consulenza di ██████████ S.p.A. per la realizzazione di una nuova fragranza che sarebbe stata commercializzata con il marchio "██████████" e che ██████████ ha accettato tale incarico, eseguito sotto la mia responsabilità. 2. Vero che ██████████ S.p.A. ha fornito i primi campioni della fragranza "██████████" ad ██████████ in data 28 febbraio 2014, corrispondente a quelli raffigurati nelle riproduzioni fotografiche prodotte quale doc. 15, che mi si rammostrano. 3. "Vero che ho più volte proposto ad ██████████ S.r.l. di commercializzare i prodotti della linea "██████████" presso il mio punto vendita "██████████" sito in Pula (CA), ██████████ ricevendo da essa un riscontro negativo a causa di impegni di esclusiva con un altro rivenditore. Cessati tali impegni, nel giugno 2016 ██████████ S.r.l. ha accettato la mia richiesta ed ho iniziato a commercializzare i profumi "██████████". Si indica il teste ██████████ residente in Borgo Val di Taro (PR), ██████████ per i capitoli formulati sub n.1 e 2 ed il teste ██████████ domiciliato presso il punto vendita sito in Pula (CA), ██████████ per il capitolo formulato sub n. 3";

per ██████████ S.R.L. e per ██████████ "Preliminarmente: si insiste perché la causa venga rimessa in istruttoria al fine di consentire l'assunzione delle prove testimoniali dedotte in occasione delle memorie ex art. 183, 6° c. n° 2 e n° 3, e perché venga ordinata ad



██████████ S.r.l. l'esibizione di tutta la documentazione da cui si rilevi la produzione del prodotto "██████████". Si insiste, inoltre, perché venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento dell'entità del danno arrecato da ██████████ ██████████ in ragione del crollo delle vendite dei prodotti "██████████ ██████████" verificatosi nel corso del 2018 rispetto agli anni precedenti e del presumibile aumento del fatturato negli anni successivi. **in via principale: 1.** Respingere la domanda proposta da ██████████ ██████████ S.r.l.; **in via riconvenzionale, 2.** accertata la malafede ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2005, dichiarare la nullità della registrazione del marchio di cui alla domanda depositata in data 16.06.2014 ██████████ S.r.l. e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; **3.** ordinare, a spese della ██████████ ██████████ S.r.l., la pubblicazione su tutti i quotidiani sardi ed ai principali quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Repubblica), della sentenza ex art. 126 del D.Lgs. 30/2005; **4.** applicare alla ██████████ ██████████ le sanzioni amministrative previste dall'art. 127 del D.Lgs. 30/2005; **5.** inibire, ex art. 131 del D.Lgs. 30/2005 ██████████ ██████████ nella persona del legale rappresentante, l'uso del marchio "██████████" sotto qualsiasi forma; **6.** condannare la ██████████ ██████████ S.r.l. al ristoro dei danni materiali, morali e di immagine cagionati al sig. ██████████ ██████████ titolare dell'omonima Ditta individuale, nonché alla ██████████ S.R.L., da quantificarsi in corso di causa, se del caso, in via equitativa; **7.** condannare la ██████████ ██████████ al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commisurato all'importanza ed alla gravità delle domande proposte; **8.** in ogni caso, con vittoria di spese di lite secondo i parametri di legge";

per ██████████ S.P.A.: "Chiede che il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui all'espositiva, voglia, **In via principale: 1.** Respingere tutte le domande proposte da ██████████ ██████████ S.r.l. nei confronti di ██████████ Spa in quanto infondate in fatto e diritto; **In via subordinata: 2.**



respingere la domanda di condanna al pagamento in solido per l'intera cifra che dovesse eventualmente essere liquidata a titolo di risarcimento del danno ed individuare la percentuale del danno complessivamente riconosciuto) che sia imputabile in solido all'esponente e alle altre convenute determinandone le percentuali, con conseguente individuazione della frazione del danno da corrispondersi alle attrici; **3.** in via ugualmente subordinata riconvenzionale, dichiarare che le convenute [REDACTED] e [REDACTED] srl sono tenute a garantire, manlevare e tenere indenne la [REDACTED] Spa da e per ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse ad essa derivare dal presente giudizio ed emettere ogni conseguenziale pronuncia di condanna per la concreta attuazione di tale garanzia e manleva; **In via subordinata riconvenzionale 4.** accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al regresso ai sensi dell'art 2055, secondo comma, c.c. di quanto corrisposto alle attrici nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, per l'effetto, condannare le altre convenute al pagamento a favore dell'esponente di detta somma, oltre interessi legali dal pagamento dell'esponente alle attrici all'effettivo rimborso di [REDACTED] Spa; **In via istruttoria 5.** nella denegata ipotesi in cui la richiesta di [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. di esibizione della documentazione contabile dell'esponente venisse accolta, di-sporre le opportune misure al fine di mantenere la segretezza in merito a nominativi dei clienti, prezzi, sconti, tempi di consegna, ecc.; **6.** ammettere l'esponente a prova contraria con riferimento ai capitoli di prova formulati da [REDACTED] S.r.l.; **In ogni caso 7.** condannare la [REDACTED] S.r.l. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commisurato all'importanza ed alla gravità delle domande proposte; **8.** con vittoria di spese di lite secondo i parametri di legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31.01.2018, [REDACTED] S.r.l. ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Milano nei confronti di [REDACTED] S.r.l. e di [REDACTED] titolare della ditta individuale [REDACTED] quali produttori, nonché di [REDACTED] Spa, quale rivenditrice



dei prodotti attraverso la catena di sua proprietà avente marchio Tigota, chiedendo che fosse accertata la contraffazione del marchio [REDACTED] di sua proprietà, registrato in Italia quale marchio denominativo n. 1644281 per la classe merceologica n. 3 (saponi, profumi, olii essenziali, cosmetici e lozioni per capelli) oltre che per i dentifrici, nonché l'imitazione confusoria e la concorrenza sleale e, per l'effetto, che fosse loro inibita la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei profumi [REDACTED], che fosse ordinato il ritiro dal commercio dei profumi, che fosse fissata una penale per ogni violazione successiva accertata, che fossero i convenuti condannati al risarcimento dei danni subiti in forza della predetta contraffazione, compreso il danno all'immagine, e, infine, che fosse ordinata la pubblicazione della sentenza. A fondamento delle sue domande, parte attrice ha affermato: 1) di essere una società attiva dal dicembre del 2013; 2) di essere subentrata nell'attività svolta già dal 2008 da [REDACTED] attuale suo socio e amministratore unico; 3) di essere titolare di una serie di marchi fra i quali [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]; 4) di occuparsi della produzione e della commercializzazione dei prodotti recanti i marchi [REDACTED] e [REDACTED]; 5) di avere nel corso degli anni ampliato i propri canali di distribuzione, passando così dalla vendita in profumerie convenzionate alla vendita sulle navi traghetto da e per la Sardegna e precisamente Moby e Tirrenia, Corsica Ferries e Grimaldi e a quella negli scali aeroportuali degli aeroporti sardi, incrementando così la visibilità e la popolarità dei marchi; 6) che i prodotti [REDACTED] e [REDACTED] già dal 2012 erano venduti presso i punti vendita sardi della catena di profumerie [REDACTED] e presso altri negozi della catena [REDACTED] e dal 2014 anche presso le profumerie della catena [REDACTED] presenti in altre regioni e presso quelle della catena [REDACTED]; 7) di aver effettuato investimenti sulla progettazione dei marchi e dei siti, oltre a investimenti in pubblicità, anche su testate giornalistiche, quale il "Sole 24 Ore", e attraverso l'installazione di manifesti nei porti di Olbia e di Alghero per un ammontare superiore a € 110.000,00 in creatività e pubblicità; 8) di aver commercializzato, nelle more, anche i diffusori per ambiente [REDACTED] e [REDACTED]; 9) di aver incrementato il fatturato dal



2008 al 2017, passando da € 85.000,00 a € 516.000,00; 10) di aver iniziato a lavorare alla fine del 2013 su un nuovo profumo contraddistinto dal marchio '██████████', dando incarico a uno studio grafico della progettazione del logo '██████████' e di essere in possesso dell'essenza del profumo dal febbraio 2014; 11) di aver presentato in data 16.06.2014 la domanda n. SS2014C000092 di registrazione del marchio italiano '██████████', accolta da UIBM in data 15.07.2015; 12) di avere scoperto del commercio di altri prodotti recanti sempre il marchio '██████████' e di aver accertato che era stata presentata la domanda di registrazione n. SS2014C000097 del medesimo marchio italiano, a nome di ██████████ legale rappresentante della società convenuta, successivamente alla sua; 13) di aver proposto pertanto, in data 17.7.2015, un procedimento cautelare avanti al Tribunale di Cagliari, il quale era stato rigettato, essendo stato ritenuto sussistente un preuso del marchio '██████████' da parte di ██████████ 14) di aver proposto, in data 11.03.2015, il procedimento amministrativo di opposizione alla registrazione della domanda n. SS2014C000097, relativa al marchio '██████████', presentata da ██████████ a seguito alla pubblicazione in data 25.02.2015 della predetta domanda; 15) di aver ottenuto, dopo la sospensione del procedimento in attesa della compiuta registrazione del proprio marchio '██████████', avvenuta in data 15.07.2015, un provvedimento di accoglimento della propria istanza, impedendo, così, la registrazione della domanda del marchio '██████████' presentata da ██████████ 16) di aver appreso che ██████████ nonostante non fosse titolare di alcun valido titolo sul marchio *de quo* e consapevole, al contempo, della registrazione del medesimo marchio da parte della società attrice, aveva continuato, addirittura ampliando, la produzione e la commercializzazione dei prodotti della linea '██████████', come si evince anche da un prodotto da lei acquistato in un punto vendita del rivenditore ██████████ S.p.a., in data 21.11.2017.

██████████ S.r.l. e ██████████ si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione del 20.04.018, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande proposte e, in via riconvenzionale, che fosse accertata la mala fede di parte attrice nella registrazione del marchio '██████████', ai



sensi dell'art. 19 D.Lgs. 30/2005, e, per l'effetto, fosse ordinata la cancellazione della medesima all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e parte attrice fosse condannata, anche in via equitativa, al ristoro dei danni materiali, morali e di immagine cagionati. A fondamento della domanda riconvenzionale, i convenuti hanno affermato di aver utilizzato il marchio prima della presentazione della domanda di registrazione, sebbene con modalità che al momento del lancio del prodotto e prima dell'avvenuta registrazione da parte dell'attrice non erano di larghissima diffusione. Sulla scorta del dedotto preuso, i convenuti hanno, quindi, svolto la domanda di risarcimento di danno per i mancati ulteriori fatturati derivanti dalle perdite delle vendite dei prodotti a causa dell'interruzione dei rapporti commerciali con i rivenditori.

Anche [REDACTED] S.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande svolte e, in via riconvenzionale, di essere manlevata in caso di condanna da [REDACTED] non avendo quest'ultima edotto [REDACTED] S.p.a. in ordine alla presunta contraffazione del prodotto commercializzato per mezzo dei negozi a insegna [REDACTED] o, in subordine, chiedendo di poter agire in regresso nei confronti di [REDACTED] in ragione dell'eventuale condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni.

Il tribunale, esperito il tentativo di conciliazione, istruita la causa attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.03.2020, in seguito rinviata, a causa della emergenza epidemiologica COVID-19, all'udienza del 13.10.2020 e, infine, a causa della sostituzione del giudice istruttore e della necessità di procedere a una riorganizzazione del ruolo, a quella del 21.06.2022. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 20.10.2022.



MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Domanda principale di contraffazione del marchio di parte attrice "██████████" da parte convenuta e domanda riconvenzionale di nullità del medesimo marchio per essere stato registrato in mala fede.**

Per quanto concerne la domanda di contraffazione del marchio di parte attrice "██████████" essa si fonda sul fatto che ██████████ S.r.l. e il ██████████ in qualità di titolare della ditta individuale ██████████ hanno provveduto a commercializzare con lo stesso marchio di titolarità di ██████████ S.r.l. i propri prodotti, appartenenti alla medesima classe.

I convenuti hanno eccepito la legittimità del loro utilizzo, trattandosi di un segno già oggetto di preuso. In via riconvenzionale hanno, inoltre, chiesto che venisse accertata la nullità del marchio di titolarità di parte attrice, essendo stato registrato in mala fede, in quanto quest'ultima era a conoscenza del preuso di tale segno.

La domanda svolta in via principale da parte attrice è fondata, mentre deve essere rigettata la domanda svolta in via riconvenzionale da parte convenuta.

Il tribunale ritiene che ██████████ S.r.l. abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di essere titolare della registrazione del marchio denominativo nazionale "██████████" depositato in data 16.06.2014 e concesso in data 15.07.2015 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice), per la classe merceologica n. 3 (saponi, profumi, olii essenziali, cosmetici e lozioni per capelli) oltre che per i dentifrici.



Sono circostanze pacifiche, in quanto non oggetto di specifiche contestazioni, inoltre, che [REDACTED] titolare della ditta individuale [REDACTED] e amministratore unico di [REDACTED] S.r.l., abbia depositato la domanda di registrazione del medesimo marchio 3 giorni dopo, ossia in data 19.06.2014 (cfr. doc. 20 del fascicolo di parte attrice) e che per tale ragione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia accolto la opposizione proposta da parte attrice contro tale domanda, provvedimento confermato anche dalla Commissione dei ricorsi (cfr. doc. 29 del fascicolo di parte attrice). È, inoltre, circostanza pacifica che a causa di ciò nessun marchio "[REDACTED]" risulta essere stato validamente registrato a nome dei convenuti.

Il Collegio ritiene, al riguardo, che non sia fondata l'eccezione svolta dai convenuti in ordine a un loro preuso del marchio *de quo*.

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie è opportuno richiamare l'art. 12 c.p.i., il quale regola l'ipotesi di conflitto nell'uso del marchio, disciplinando le diverse ipotesi che possono verificarsi, individuando nel concetto di "novità" il criterio distintivo. Tale disposizione, al comma 1, lett. a), infatti, prevede che: *"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.*



L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione". In considerazione di ciò, quindi, la registrazione di un marchio può considerarsi valida in quanto dotata del requisito della novità ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i., purché non ricorra l'uso del segno anteriore da parte di un terzo, c.d. "preuso". Tale ipotesi, pertanto, si verifica allorquando il segno anteriore sia caratterizzato da notorietà intesa quale conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati, corrispondente a un radicamento della forza distintiva del segno in relazione al pubblico di riferimento. La normativa, che tende a tutelare il soggetto che, senza registrare il marchio, ne abbia sempre fatto uso purché tale uso sia meritevole di tutela, ovvero sia qualificato dalla diffusione e della notorietà, chiede, però, che il terzo preutente di un marchio di fatto fornisca una prova rigorosa sia del preuso che della notorietà acquisita presso il pubblico di consumatori, tenuto conto che il preuso, nel prevalere sul dato formale della registrazione, prova *ex lege* l'invalidità della registrazione successiva per difetto di novità e inibisce conseguentemente al soggetto registrante l'uso del marchio stesso. Secondo la giurisprudenza anche di questo tribunale, l'uso effettivo del segno deve essere ravvisato solo quando esso sia realmente utilizzato sul mercato per i prodotti e e/o i servizi per i quali è stato contrassegnato, dovendosi trattare di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tal guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto (Trib. Milano, 7.09.2020, est. Zana).

Alla luce di tali elementi è, dunque, necessario accertare se, nel caso di specie, i convenuti abbiano effettivamente provato il preuso del marchio prima della registrazione da parte della società attrice.

A sostegno del loro preuso è stata depositata tutta una serie di documentazione da cui si evince che senza dubbio i convenuti a partire dal giugno 2013, attraverso [REDACTED] [REDACTED] avevano avviato una serie di contatti volti alla realizzazione del prodotto caratterizzato dal marchio [REDACTED]: a tale fine rilevano una prima e-mail del 17.06.2013, con cui [REDACTED] [REDACTED] aveva avviato i contatti con un produttore nazionale di profumi [REDACTED] spendendo l'idea di progettare una linea di profumi con suddetto segno (doc. 7 n. 1 del fascicolo di parte convenuta), le altre e-mail inviate nei primi mesi del 2014, dalle



quali emerge che erano stati definiti il logo "██████████", le bozze delle confezioni dei profumi, le forme delle boccette e delle capsule, nonché la scelta del colore, delle misure degli astucci e della grafica delle etichette (doc. 7 nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del fascicolo di parte convenuta), l'e-mail dell'11.04.2014, in cui vengono concordati i rapporti tra le parti (doc. 7 n. 17 del fascicolo di parte convenuta), e, infine, le e-mail del maggio 2014, da cui emerge che il progetto del prodotto era definito ed era pronto per essere messo in produzione (doc. 7, nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del fascicolo di parte convenuta). È documentalmente provato che sono state emesse in data 20.05.2014 la fattura relativa al dominio "██████████" (doc. 10 del fascicolo di parte convenuta) e in data 23.05.2014 quella relativa al sito web ██████████.it (doc. 11 del fascicolo di parte convenuta), avendo, poi, i convenuti iniziato una campagna web di diffusione del marchio sui canali social Facebook, Twitter e Instagram, come si evince dagli *screenshot* depositati (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta). Risulta, infine, che solo dal luglio 2014 il profumo è stato effettivamente commercializzato previo acquisto dei prodotti presso la produttrice ██████████ (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta) e la rivendita degli stessi presso i rivenditori (doc. 14 del fascicolo di parte convenuta).

Il tribunale ritiene, in realtà, tale produzione non sufficiente al fine di dimostrare che il segno utilizzato dai convenuti avesse acquistato una notorietà, anche eventualmente solo a livello locale, tale da escludere il carattere della novità in relazione al marchio registrato da parte attrice in data 16.06.2014. Si osserva, infatti, che tutti i documenti prodotti fino al 23 maggio 2014 fanno riferimento esclusivamente a comunicazioni interne. Non appare dirimente, ai fini della prova della notorietà e della diffusione del marchio già prima della registrazione avvenuta in data 16.06.2014, la circostanza che a decorrere dal 23 maggio, ossia circa 20 giorni prima, tale segno sia stato pubblicizzato sui social e, in particolare, su Facebook (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta). Dagli *screenshot* delle pagine Facebook e Twitter (asseritamente attivato dal 6.06.2014, *ex* doc. 9 pag. 9 del fascicolo di parte convenuta) depositati, infatti, non è possibile evincere quali siano state le effettive visualizzazioni in quello spazio temporale di circa 20 giorni e non vi è alcuna prova che tali pagine fossero state effettivamente pubblicizzate al fine di giungere a un maggior numero di utenti. Nessuna rilevanza assume la documentazione prodotta, atteso che da essa



risulta “*non pubblicata*” alcuna promozione relativa al prodotto in questione, non essendo nemmeno stata indicata alcuna data di riferimento (doc. 9 pag. 21 del fascicolo di parte convenuta):

Non rileva al riguardo nemmeno la prova fornita dai convenuti circa il pagamento della fattura per la creazione del sito web [REDACTED] atteso che tale sito fa riferimento a un segno diverso rispetto a quello in questione e, comunque, dalla documentazione in atti non è possibile evincere quando esso sia stato effettivamente realizzato e utilizzato.

In difetto di tali elementi, il tribunale ritiene che parte convenuta non abbia assolto alla prova circa un effettivo preuso del marchio, idoneo a fare acquisire a quest'ultimo notorietà presso il pubblico, nel breve lasso temporale di circa 20 giorni (24 maggio 2014 - 16 giugno 2014).

Deve essere, inoltre, rigettata la domanda riconvenzionale svolta da parte dei convenuti, secondo i quali la registrazione del marchio da parte di [REDACTED] sarebbe nulla in quanto avvenuta in mala fede, ai sensi dell'art. 19 del D. lgs n. 30/2005, il quale prevede al comma 2 che: “*Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede*”.

Il Collegio, infatti, ritiene che la predetta norma trovi applicazione in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non siano ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi e in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, anticipi il primo nella registrazione. La mala fede è riscontrabile, infatti, in chi, a conoscenza



delle attività preparatorie e di investimento di un altro soggetto relativamente a un segno distintivo, ne ostacoli il progetto imprenditoriale, provvedendo alla preventiva registrazione.

Nel caso di specie, invero, parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, non dimostrando la sussistenza di una mala fede in capo a parte attrice al momento della registrazione. Si osserva, infatti, che alla luce della documentazione in atti emerge esclusivamente il fatto che sia parte attrice sia i convenuti stavano ideando la realizzazione di un profumo "██████████", senza che sia stato provato con certezza che una delle due avesse conoscenza dell'attività posta in essere dall'altra. Nessuna rilevanza assume al riguardo quanto asserito da parte dei convenuti secondo i quali parte attrice avrebbe registrato tale marchio dopo avere visto la pubblicizzazione dello stesso sui social a fine maggio 2014 con l'intenzione proprio di pregiudicare interessi di terzi o comunque con l'intenzione di ottenere un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni tipiche di un marchio. Sul punto rileva quanto dimostrato da ██████████ la quale ha provato il proprio progetto in ordine alla realizzazione di un profumo contraddistinto dal segno "██████████" a far data dall'autunno 2013, il quale si collocava all'interno di altri profumi con nomi simili realizzati sempre da parte attrice, attraverso la produzione di una fattura del dicembre 2013 di uno Studio per il progetto grafico del logo proprio "██████████", emessa nei confronti di parte attrice. Non rilevano al riguardo le contestazioni di parte convenuta in ordine alla non rilevanza di tale documentazione, avendo parte attrice prodotto, proprio in seguito a esse, la certificazione dell'estratto autentico dei registri Iva del Notaio (cfr. doc. 28 del fascicolo di parte attrice), non essendo, peraltro, stata provata la non veridicità della stessa.

Il Collegio ritiene, inoltre, non rilevante la eccezione svolta da ██████████ di nullità del marchio per carenza di capacità distintiva. Al riguardo si osserva, come già rilevato anche dall'UIBM in sede di opposizione, che il segno "██████████" rappresenta un marchio evocativo e suggestivo, il quale è dotato di un minimo di distintività intrinseca attraverso un richiamo metaforico alla genuinità e alla qualità dei prodotti dell'isola. In particolare, si ritiene che nella fattispecie in questione la metafora operi attraverso la trasposizione di significato ("terre") normalmente legato a un campo semantico specifico (es. "la terra di



appartenenza” “il territorio”, “i campi”, “la campagna”) a un altro contesto, rappresentato dai profumi e cosmetici, dove assume un altro valore semantico specifico. Nel caso di specie, si ritiene che la struttura metaforica del segno non ne resta estranea, in quanto è idonea ad attivare un *link* associativo, che il consumatore inconsapevolmente realizza tra i due campi semantici, accrescendo così il grado distintivo del segno.

Alla luce di tale motivazione è, dunque, evidente il diritto di [REDACTED] di fare uso esclusivo del marchio “[REDACTED]”, con conseguente divieto in capo ai convenuti di usare il segno analogo per prodotti identici a quelli per cui il primo è stato registrato, fra i quali rientrano anche i profumi commercializzati da [REDACTED] Srl.

2. Domanda principale di contraffazione dei marchi di parte attrice “[REDACTED]” e “[REDACTED]” da parte convenuta.

Per quanto concerne, poi, la domanda svolta da parte attrice volta ad accertare la contraffazione da parte convenuta anche degli altri marchi di sua proprietà, riguardanti precedenti profumi della linea ispirata agli elementi naturali da lei ideata, ossia “[REDACTED]” essa si fonda sul fatto che secondo [REDACTED] il profumo “[REDACTED]” sarebbe idoneo a creare una confusione nei consumatori in ordine alla provenienza del prodotto, ponendo in essere anche un illecito sfruttamento della rinomanza di cui godono i suoi marchi.

Tale domanda è infondata.

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, il Collegio osserva che l’art. 20 c.p.i. prevede che il titolare di un marchio di impresa registrato, come nel caso di specie, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso, di usare nell’attività economica: “b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, ma se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, voi che può consistere anche



in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato, anche per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, o senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

Il Tribunale ritiene, in tema di tutela del marchio, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni, nel caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'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, e il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass. ord. 39764/2021); tale ricordo del consumatore viene definito dalla Corte di giustizia come un ricordo “imperfetto” (Corte di giustizia, 10 settembre 2008). In particolare, la Corte di giustizia ha precisato che il rischio di confusione presuppone nel contempo un'identità o una somiglianza tra il marchio di cui è chiesta la registrazione e il marchio anteriore e un'identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore, con la conseguenza che, dovendo sussistere una certa interdipendenza tra i predetti fattori che entrano in considerazione, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Quanto al grado di percezione del pubblico di riferimento dei marchi in esame, il Collegio osserva che a tal fine il livello di attenzione del consumatore medio, ragionevolmente attento e informato, può variare in funzione della categoria dei prodotti di cui trattasi.

Passando ad analizzare la fattispecie concreta, il Tribunale osserva, innanzitutto, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, che il pubblico di riferimento, operando per inferenza della descrizione dei prodotti



rivendicati nel marchio contestato, di larga e comune diffusione, quali i profumi e cosmetici, e costituito da consumatori finali, i quali sono dotati di un grado medio di attenzione e di selettività, per cui si deve ritenere che, nel caso di specie, il rischio di confondibilità non ne risenta significativamente.

Per quanto concerne, poi, l'analisi dei segni in comparazione, il Collegio rileva che il segno di parte convenuta è un marchio di fatto complesso, costituito dal sintagma "[REDACTED]", che sormonta una raffigurazione dell'immagine della Sardegna integrata da un albero.

I segni di parte attrice, invece, sono marchi meramente denominativi, tutelabili in ogni forma di raffigurazione stilistica e grafica, contraddistinti dai segni "[REDACTED]", registrazione n. 0001227421, previa domanda depositata il 25.01.2007, concessa il 18.11.2009, successivamente rinnovata, e "[REDACTED]", registrazione n. 0001456614, previa domanda depositata il 11.10.2010, concessa il 2.3.2011.

Alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene che la comparazione tra il segno dei convenuti e quelli dell'attrice debba essere condotta secondo un'analisi che sia finalizzata all'accertamento conclusivo della confondibilità o meno tra i marchi in questione, dettata dall'impressione globale prodotta nel pubblico di riferimento dalla percezione degli elementi distintivi e dominanti nei segni.

Visivamente e foneticamente i marchi appaiono diversi, essendo accomunati esclusivamente dalla specificazione sull'appartenenza del nome alla Isola della Sardegna, tenuto conto che solo il segno dei convenuti è caratterizzato da una immagine dell'isola all'interno della quale è collocato un albero.



Anche da un punto di vista concettuale i due segni appaiono differenti, facendo riferimento a elementi naturali comunque diversi, in cui solo quello di parte attrice è declinato al plurale, essendo accumulati esclusivamente da un richiamo sempre all'isola della Sardegna.

A fronte di tale distinzione tra i segni sia da un punto di vista visivo, che fonetico e concettuale non assume rilevanza la circostanza che i prodotti rivendicati dalle parti siano identici, essendo tutti riconducibili ai prodotti destinati all'igiene, alla cura della persona e alla cosmetica in generale.

3. Domanda di concorrenza sleale.

Per quanto concerne la domanda volta ad accertare la sussistenza di condotte di concorrenza sleale poste in essere dai convenuti, il tribunale osserva che l'accertata contraffazione del marchio dell'attrice '██████████' da parte di ██████████ S.r.l. e di ██████████ comporta l'assorbimento della stessa.

Deve essere, inoltre, rigettata tale domanda anche con riferimento agli altri marchi di titolarità di parte attrice '██████████', non essendo stati dedotti ulteriori comportamenti rilevanti ai fini della concorrenza sleale volti ad accertare l'intento confusorio ovvero l'agganciamento alla rinomanza dei marchi attorei, per altro non provata. Alla luce della motivazione che precede, infatti, e, in particolare, della valutazione effettuata in ordine alla confondibilità o meno dei segni nel caso di affinità dei prodotti attraverso l'esame globale e sintetico degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, tenuto conto della normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori, deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di un illecito confusorio. Non assume rilevanza quanto asserito da parte attrice in ordine alla sussistenza di episodi di confondibilità tra i prodotti, atteso che si tratta di due singoli episodi in cui non si comprende nemmeno quale sia il pubblico di riferimento, i quali non sono idonei a sostituire il giudizio di confondibilità fondato sulla motivazione che precede (cfr. Cass. 14793/2008; Cass. 1339/1972).



4. Domanda di risarcimento del danno.

Per quanto concerne, poi, la domanda di risarcimento del danno svolta da parte attrice, il tribunale evidenzia, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che secondo il dettato dell'art. 125 c.p.i. deve darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal secondo comma, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una *“somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano”* sulla base di elementi indiziari offerti dal danneggiato, prevedendo che, nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante possa essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della *giusta royalty* o *royalty virtuale*, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa *royalty* pretesa, in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cosiddetto *“minimo obbligatorio”* (cfr. Cass. ord. 5666/2021).

Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, tale danno debba essere determinato in via equitativa nella somma complessiva di € 23.000,00, utilizzando come criterio di riferimento la presumibile *royalty* ragionevolmente utilizzata nel settore merceologico di appartenenza dei prodotti (4%), tenuto conto del fatturato emergente dai documenti depositati (docc. 34, 35, 36, 37 e 38 del fascicolo di parte convenuta).

Per quanto concerne, poi, la domanda di retroversione degli utili, il tribunale osserva che il legislatore ha previsto all'art. 125, comma 3, c.p.i. che: *“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”*.

Ai fini della determinazione degli utili realizzati dai convenuti, il tribunale rileva che, per quanto concerne gli anni 2014, 2015 e 2016, essi devono essere accertati sulla base dei Modelli Unici depositati da [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] (doc. 34, 35 e 36 del fascicolo di parte convenuta), mentre, per l'anno 2017, a seguito della costituzione della [REDACTED]



██████████ Srl, essi devono essere determinati sulla base del bilancio prodotto, tenuto conto del MOL, il quale rappresenta un indicatore di redditività idoneo a indicare quale sia il reddito di un'azienda nella gestione caratteristica, escludendo tasse, interessi attivi e passivi e ogni altra voce di ricavo e costo che non sia manifestazione finanziaria (come ad esempio svalutazioni di attivo circolante e immobilizzazioni o ancora ammortamenti e accantonamenti). Nessun ulteriore accertamento può essere fatto per gli anni successivi, tenuto conto, da una parte, che la domanda risulta cristallizzata al momento della notifica dell'atto di citazione e, dall'altra, che parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante producendo la documentazione comprovante, quale il bilancio di esercizio, pacificamente reperibile presso la Camera di Commercio competente. Non assume rilevanza al riguardo la istanza svolta da parte attrice volta a chiedere l'esibizione della documentazione contabile dei convenuti, atteso che tale ordine, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, costituisce uno strumento istruttorio residuale, espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass. ord. 31251/2021).

In considerazione di ciò, il tribunale ritiene che gli utili per gli anni in cui l'attività è stata svolta dal ██████████ mediante una ditta individuale debbano essere calcolati nella misura pari al reddito derivatogli dalla impresa semplificata, in difetto della prova della produzione di prodotti ulteriori rispetto a quelli aventi il marchio contraffatto. Alla luce di un semplice calcolo matematico, pertanto, gli utili complessivi relativi agli anni 2014-2015-2016 ammontano a € 47.003,00, pari alla somma di € 12.880,00 per l'anno 2014 (doc. 34 del fascicolo di parte convenuta), di € 20.953,00 per l'anno 2015 (doc. 35 del fascicolo di parte convenuta) e di € 13.170,00 per l'anno 2016 (doc. 36 del fascicolo di parte convenuta). Nessun utile è, invece, configurabile per l'anno 2017, atteso che, alla luce del valore della produzione e dei costi sostenuti risultanti dal conto economico indicato nel bilancio depositato, il



MOL risulta per tale anno negativo (doc. 37 del fascicolo di parte convenuta), come si evince dallo schema che segue:

Valore della produzione	114.165
Costo per materie prime	(95.523)
Costo per servizi	(27.652)
Costo per godimento beni di terzi	(3.535)
Costo per il personale	(5.727)
Variazione delle materie prime	19.772
) Oneri diversi di gestione	(2.986)
L Margine operativo lordo (MOL)	(1.486)

Pertanto, la somma dovuta a titolo di restituzione degli utili nella misura in cui essi eccedono al risarcimento del lucro cessante ammonta ad € 24.003,00 (€ 47.003,00 - € 23.000,00).

Oltre a tale somma, il Collegio ritiene che spetti a parte attrice una ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale determinata in via del tutto equitativa nella somma onnicomprensiva di € 15.000,00.

Sulla complessiva somma di € 62.003,00, già comprensiva di interessi e di rivalutazione, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

5. Domanda di manleva svolta da ██████████ Spa.

Per quanto concerne la domanda svolta da ██████████ Spa volta a essere manlevata da parte dei convenuti in caso di condanna, il Collegio ritiene che essa debba essere accolta.

Si ritiene, infatti, che, sebbene della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devono rispondere in solido sia il contraffattore sia il venditore dei prodotti contraffatti, nel caso di specie, risulta *per tabulas* che sussiste un'espressa manleva da parte dei convenuti nei confronti del rivenditore ██████████ S.p.a., come si evince da una lettera a firma di ██████████ in cui si attesta di manlevare la ██████████ S.p.a. da qualsiasi risarcimento del danno per contraffazione del marchio di cui alla causa in oggetto. In particolare, nella lettera del 23.04.2018 (doc. 33 del fascicolo di parte convenuta e doc. 11



del fascicolo di [REDACTED] Spa) risulta che: "Ciò premesso, [REDACTED] S.r.l. e il Sig. [REDACTED] si impegnano a garantire, manlevare e tenere indenne [REDACTED] S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest'ultima in conseguenza del giudizio instaurato da [REDACTED] S.r.l. in tutte le sue fasi e gradi, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i costi di eventuali consulenti tecnici di parte e di ufficio, per l'eventuale pubblicazione del provvedimento, per l'eventuale esecuzione degli ordini di ritiro della merce dal mercato e/o distruzione, eventuali spese liquidate a favore delle controparti ed in genere ogni esborso economico che dovesse derivare, anche in via transattiva, dal contenzioso. [REDACTED] S.r.l. e il Sig. [REDACTED] inoltre, si impegnano a rimborsare a [REDACTED] S.p.A., che si costituirà in giudizio con legali di sua fiducia dalla stessa scelti, la somma forfettaria di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre ad Iva, CPA al 15% e spese per ogni fase di giudizio, di cui Euro 3.000,00 oltre ad Iva, CPA al 15% e spese corrisposte entro il deposito della terza memoria ex art. 183, comma sei, c.p.c.; Euro 1.000,00 oltre ad Iva, CPA al 15% e spese all'esito della fase istruttoria e il saldo al deposito della comparsa conclusionale e di replica".

6. Domande di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Deve essere, infine, rigettate anche le domande di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. svolte dai convenuti, non avendo questi ultimi provato, come era loro onere, che parte attrice ha agito e resistito in giudizio, a fronte della domanda riconvenzionale svolta, in mala fede o con colpa grave, né, tanto meno, l'eventuale danno subito.

7. Altre domande riconvenzionali.

Nel rigetto della domanda riconvenzionale svolta da parte dei convenuti, deve ritenersi assorbita ogni altra domanda svolta anche ai fini del risarcimento del danno.



8. Comando giudiziale

Per le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene, dunque che devono essere inibite ai convenuti ogni ulteriore diritto, ossia la produzione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti recanti il marchio [REDACTED], di cui è causa, associati o meno ad altre figure poste in una posizione subalterna.

L'inibitoria deve essere assistita da penale, ritenuta congrua dal Collegio nell'importo di € 10,00 per ogni bene commercializzato e/o etichettato in violazione del relativo ordine di inibizione di cui sopra a decorrere dal giorno del deposito della presente sentenza e € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti adottati a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito di tale sentenza.

Ordina il ritiro dal commercio nel termine dal trentesimo giorno successivo al deposito della sentenza e dispone la distruzione di tutti i prodotti contraffatti dai convenuti, che si trovino ancora presso la sede di questi ultimi, i loro magazzini o altri locali di proprietà, nonché di quelli eventualmente già ritirati dal commercio, autorizzando un rappresentante dell'attrice o un suo difensore ad assistere alle operazioni di distruzione, ponendo le spese a carico dei convenuti.

Accoglie la domanda di pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza nei limiti in cui è stata chiesta la pubblicazione nella *homepage* del sito internet dei convenuti *terredisardegnaparfum.com* per venti giorni consecutivi a far tempo da 7 giorni successivi al deposito della sentenza con caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti e dei marchi in grassetto, in modo tale da dare immediato risalto alla pubblicazione stessa.

9. Spese di lite

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra [REDACTED] Spa, da una



parte, e [REDACTED] r.l. e [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] [REDACTED] dall'altra, alla luce di quanto previsto nella lettera del 23.04.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara che [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] nonché [REDACTED] Spa si sono resi responsabili della contraffazione del marchio nazionale denominativo, n. 1644281, ' [REDACTED] [REDACTED] registrato in data 15.07.2015 da [REDACTED] S.r.l. e della violazione dei diritti di esclusiva, come meglio indicato in sentenza;
- Inibisce a [REDACTED] S.r.l., a [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] e a [REDACTED] Spa con effetto nell'intero territorio della Repubblica italiana, ogni ulteriore utilizzo, ossia la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in vendita, la commercializzazione e la pubblicazione in qualsiasi modo e forma dei prodotti contraffattori e ogni altro uso con qualsiasi mezzo e modalità, del suddetto marchio;
- Ordina la distruzione di tutti i prodotti contraffatti dei convenuti e del materiale pubblicitario ad essi relativo, il tutto a spese dei convenuti, come meglio indicato in sentenza;
- Condanna [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] e [REDACTED] Spa, in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] S.r.l., di € 62.003,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Fissa la penale di € 10,00 per ogni bene prodotto, fabbricato, importato, esportato, commercializzato, etichettato e pubblicizzato in violazione del relativo ordine di inibizione a



decorrere dal giorno del deposito della presente sentenza e € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti adottati, a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito della sentenza;

- Rigetta ogni altra domanda, anche riconvenzionale, svolta dalle parti;
- Ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione da effettuare sulla *homepage* dei convenuti [REDACTED] per venti giorni consecutivi a far tempo da 7 giorni successivi al deposito della sentenza con caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti e dei marchi in grassetto, in modo tale da dare immediato risalto alla pubblicazione stessa;
- Condanna [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] Spa, in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] F [REDACTED] S.r.l. delle spese di lite, che si liquidano in € 1.063,00 per spese e in € 13.400,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Accoglie la domanda di manleva svolta da [REDACTED] S.p.a. e, per l'effetto, condanna [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] a garantire, manlevare e tenere indenne la [REDACTED] Spa da quanto eventualmente corrisposto a favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno e a titolo di spese legali;
- Compensa integralmente le spese di lite tra [REDACTED] Spa, da una parte, e [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] dall'altra.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2022.

Il Giudice Relatore
dott.ssa Elisa Fazzini

Il Presidente
dott. Vincenzo Barbuto

