



Tribunale Genova 16/05/2016 [Marchio - Contraffazione dei diritti di privativa industriale per "RED BULL" - Concorrenza sleale - Effetto confusorio - Svilimento del marchio - Risarcimento dei danni]

Tags: marchi - concorrenza sleale - contraffazione

Marchio - Contraffazione dei diritti di privativa industriale per "RED BULL" - Concorrenza sleale - Effetto confusorio - Svilimento del marchio - Risarcimento dei danni

SENTENZA

n. 1744/2016 pubbl. il 16/05/2016

(Giudice relatore: Dott. ssa Rosella Silvestri)

nella causa civile iscritta al R.G. n. 15256/ 2013 promossa da:

RED BULL GMBH rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Zanardi Landi del Foro di Torino e Carlo Pasero del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova per delega in atti

PARTE ATTRICE

contro

Stefano Verdiani residente in Sesta Godano (SP), Via Scogna Superiore 7

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: contraffazione marchio

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, previa conferma della efficacia dei provvedimenti di cui alla ordinanza emessa in data 31 ottobre 2013 dal G.D. Dott.ssa Veglia

e, in ogni caso:

Nel merito:

1. Accertare e dichiarare che l'uso da parte del Sig. Stefano Verdiani dei marchi "RED BULL" costituisce contraffazione dei diritti di privativa industriale per "RED BULL" di titolarità dell'attrice, nonché atto di concorrenza sleale, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto
2. inibire al Sig. Stefano Verdiani, qualsiasi forma di utilizzo dei marchi "RED BULL" e/o di segni ad essi simili o associabili, in particolare inibendo al convenuto la fabbricazione, la commercializzazione, l'offerta in vendita, la vendita anche ma non solo online, importazione ed esportazione e la pubblicizzazione dei prodotti a marchio "RED BULL" (verbali e figurativi, per il disegno di uno/due tori in posizione di attacco) di cui in narrativa;
3. disporre, ai sensi dell'art. 124 comma 2 CPI, una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento ovvero in altra misura che apparirà congrua al Tribunale e non inferiore a Euro 100,00 (cento) per ogni singolo eventuale ulteriore atto illecito posto in essere dalle convenute in relazione a quanto sopra ovvero in altra misura che apparirà congrua al Tribunale;
4. ordinare ai sensi dell'art. 124 comma 4 CPI la distruzione dei prodotti in cui si è concretata la violazione e oggetto di sequestro cautelare e delle loro confezioni o, in via subordinata, ai sensi del disposto di cui all'art. 124 comma 5 CPI, ordinare che i suddetti beni siano assegnati in proprietà all'attrice, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno;
5. ordinare la pubblicazione della decisione a cura dell'attrice e a spese del convenuto su due quotidiani a diffusione nazionale e sul sito www.felpamania.com;
6. condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'esponente, danni da quantificarsi e liquidarsi in corso di causa.

Con il favore delle spese, onorari e diritti in giudizio oltre IVA e CPA come per legge.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.12.2013 a Verdiani Stefano e il 16.11.2015 all'Ufficio Italiano Brevetti RED BULL GmbH (in seguito Red Bull) conveniva in giudizio Stefano Verdiani per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'attività di contraffazione e concorrenza sleale messa in opera dallo stesso mediante la vendita "on line" di prodotti contraffatti.

La parte attrice esponeva che il giudizio seguiva il procedimento di sequestro e inibitoria ex art. 129 e 131 c.p.i. promosso da RED BULL nei confronti dell'attuale convenuto conclusosi con ordinanza di sequestro (31.10.2013) della merce giacente presso i locali dell'allora parte resistente (sequestro eseguito in data 19.11. 2013 avente ad oggetto nr. due paia di pantaloni; una felpa e alcuni stampi riproduttori i segni distintivi Red Bull).

Il giudizio promosso dalla società attrice ha per oggetto l'accertamento della contraffazione del marchio "RED BULL" e della condotta illecita di concorrenza sleale attuata dalla parte convenuta mediante la commercializzazione di beni, nella fattispecie capi di abbigliamento sportivo (felpe, magliette, pantaloni),

con la riproduzione dei caratteri distintivi del marchio "RED BULL" caratterizzato dalla raffigurazione di due tori in posizione di attacco.

La parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Era disposta consulenza tecnica per la quantificazione del danno secondo il criterio del corrispettivo di una ipotetica "ragionevole licenza" sulla base delle scritture contabili prodotte dalla parte attrice.

All'udienza dell'11.01.2016 la causa era trattenuta in decisione. Il Gi riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del 07.04.2016.

1. sulla contraffazione del marchio

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Premesso in diritto:

- che in forza della direttiva 200895/CE è accordata tutela al marchio di impresa registrato e che essa è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi;

- che la tutela sussiste anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi al fine di evitare il rischio di confusione tra i prodotti;

- che la valutazione del predetto "rischio" dipende da numerosi fattori e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato; dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato; dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati;

- che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea:

* il rischio di confusione nella mente del pubblico, che determina l'applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL [2], Racc. pag. I-6191, punto 22); ed in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti;

* il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza SABEL, citata, punto 24). Pertanto la tutela di un marchio depositato dipende, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, dall'esistenza di un rischio di confusione e i marchi che hanno un elevato carattere distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore;

* la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG II, Racc. pag. I-3711, punti 13 e 14);

- che quindi costituisce rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b) della direttiva la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (v. in questo senso sentenza SABEL, citata, punti 16-18).

Rilevato in fatto:

- che è pacifico che il marchio RED BULL gode di tutela in forza della registrazione dei marchi (elencati alla pagina nr. 2 dell'atto di citazione) e che si tratta di marchio di rinomanza;

- che la contraffazione è provata dalle risultanze del sequestro (infatti nei locali in uso al convenuto sono stati reperiti stampi per la riproduzione del segno distintivo RED BULL raffiguranti due tori in posizione di attacco ed alcuni capi di abbigliamento già confezionati con il marchio contraffatto) nonché dall'acquisto effettuato dalla stessa parte attrice presso il sito registrato in nome del convenuto "www.felpamania.com" e dedicato alla vendita dei prodotti contraffatti (doc. nr. 10 e 11);

- che la qualità degli stampi e delle riproduzioni del marchio sui capi di abbigliamento messi in vendita "on line" poteva generare "confusione", quanto alla provenienza del prodotto, nel consumatore "medio ed avveduto";

- che dall'esame comparativo delle componenti dei beni sequestrati e dei prodotti con il marchio registrato non emergono rilevanti differenze attesa la peculiarità del marchio in esame nonché l'identità merceologica dei prodotti sui quali esso è apposto (capi di abbigliamento sportivo ed in particolare magliette e felpe).

Ritenuto che nel caso in esame sussiste il rischio di confusione di cui all'art. 20 lett b) del c.p.i. essendo stati provati in fatto i presupposti dell'applicazione della norma comunitaria secondo i canoni interpretativi della Corte (sent. C-210796 del 6 luglio 1998) per cui i giudici nazionali "per stabilire se una dicitura destinata a promuovere le vendite sia idonea a indurre in errore l'acquirente devono esaminare la reazione tipica con riferimento all'aspettativa presunta o connessa a tale dicitura di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto" (C.G.U.E. 16.7.1998 c-210/96, DCSI, 1998,640).

2.sulla concorrenza sleale

* confusoria

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Infatti, provata l'utilizzazione da parte dell'imprenditore concorrente del marchio contraffatto, sussiste altresì l'ipotesi della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. perché tale utilizzo è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto dell'impresa concorrente, sfruttando l'altrui lavoro e l'altrui investimento per l'accreditamento del prodotto, ed idoneo ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale;

* svilimento

La parte attrice non ha allegato capi originali.

Pertanto è impedita ogni pronuncia in merito alla qualità dei capi contraffatti che presuppone il raffronto con quelli originali.

* atti contrari alla concorrenza professionale

“L'ipotesi prevista dall'art. 2598, n. 3, cod. civ. - consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda» - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti n.n. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25652 del 04/12/2014).

Nel caso in esame non sono state dedotte né provate a fondamento della domanda condotte diverse dagli atti di imitazione servile, come tali integranti concorrenza sleale per la loro intrinseca idoneità a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente.

Gli stessi fatti già dedotti dalla parte attrice come atti di imitazione servile, a fondamento dell'accertamento della concorrenza sleale sotto il diverso profilo dell'art. 2598, n. 1, cod. civ., non possono essere quindi esaminati anche sotto l'ulteriore profilo della contrarietà alla correttezza professionale.

3. sul risarcimento del danno

Il risarcimento del danno segue le stesse regole della responsabilità extracontrattuale nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale con le peculiarità della materia e l'indicazione, derivante dalla direttiva 2004/48/CE (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), di tenere conto nella quantificazione del danno, perché il risarcimento sia adeguato –ma non punitivo-, di “tutti gli aspetti pertinenti”, tra i quali i benefici realizzati dall'autore della violazione (art. 125, primo comma CPI).

La prova del lucro cessante non può, quindi, prescindere dall'esistenza di un nesso causale tra il danno subito e l'atto illecito.

Non si può presumere, infatti, che ogni vendita realizzata dall'autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto.

L'alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prescinde da tale relazione causale, prevede la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza (art. 125 comma secondo CPI).

Nel caso in esame tale criterio è inutilizzabile, secondo le risultanze della CTU (dep. 13.2.2015), non essendo stati reperiti i dati necessari a tal fine ovvero il fatturato del licenziatario su cui calcolare la percentuale dovuta per la licenza (CTU pag. 2 e 3).

La parte attrice non ha formulato domanda di liquidazione del danno nella forma della retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione (attesa la mancanza delle scritture contabili del convenuto), ma ha chiesto in ogni caso la liquidazione equitativa del danno.

Il risarcimento del danno - differente dell'arricchimento senza causa (relazione al Dlgs 16 marzo 20106 nr 140 in attuazione art. 13 direttiva “Enforcement” 2004/48/CE) - è diretto a rimuovere il pregiudizio che si è verificato nel patrimonio del titolare del diritto leso.

Nel caso in esame non è stato provato il pregiudizio effettivamente patito dalla parte attrice, in quanto essa non ha provato una contrazione delle vendite per effetto dell'abusivo sfruttamento da parte della convenuta.

La mancanza di concreti elementi di verifica dei profili sopra esaminati e la considerazione che la contraffazione ha avuto ad oggetto un esiguo numero di pezzi (secondo le risultanze del sequestro) non consente neppure la liquidazione del danno in via equitativa: la parte attrice non ha indicato il prezzo di vendita applicato da RED BULL per i medesimi prodotti oggetto di causa e pertanto non è possibile quantificare tale tipo di danno.

In ogni caso la liquidazione equitativa presuppone comunque la sussistenza della prova del danno che nella fattispecie in esame, per quanto sopra esposto, non sussiste perché la parte attrice non ha provato l'esistenza di alcun effetto depressivo sulle proprie vendite determinato dalla condotta della parte convenuta.

Devono, invece, essere accolte tutte le altre domande della parte attrice sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, come in dispositivo; la sanzione pecuniaria è quantificata in € 500,00= attesa la lesività della condotta posta in essere dal convenuto mediante la vendita "on line".

4. sulle spese

Esse sono poste a carico della parte convenuta soccombente.

Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore della controversia indeterminabile –valore medio: valore superiore ad € 26.000,00=

1. Studio controversia: € 1.620,00=
2. Fase introduttiva: € 1.147,00=
3. Fase di istruttoria: € 1.720,00=
4. Fase decisionale: € 2.767,00= totale € 7.250,00= per compensi di avvocato.
5. Nulla per la consulenza tecnica perché il CTU ha rinunciato al compenso.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. accerta e dichiara che il convenuto Stefano Verdiani è responsabile per contraffazione dei marchi RED BULL GmbH;
2. accerta e dichiara che il convenuto Stefano Verdiani è responsabile per concorrenza sleale a danno di RED BULL GmbH ;
3. respinge tutte le domande di risarcimento del danno;
4. inibisce alla parte convenuta la prosecuzione degli illeciti di cui al punto sub. n. 1 e n. 2 del presente dispositivo;

5. ordina la distruzione dei prodotti in sequestro e costituenti contraffazione dei diritti di privativa di RED BULL GmbH;
6. fissa la sanzione pecuniaria di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza a partire dal giorno successivo alla notificazione della presente pronuncia;
7. ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura e a spese della parte convenuta almeno una volta sui quotidiani "La Repubblica" e "Corriere della Sera";
8. dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite della parte attrice che liquida in € 7.250,00= per compensi di avvocato; € 969,00= per spese; oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge;

Genova, così deciso nella camera di consiglio in data 07 aprile 2016

© 2015 - Marchi e Brevetti Web - Riproduzione riservata

I testi presenti in questa banca dati hanno finalità unicamente informative e scientifiche e non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.