

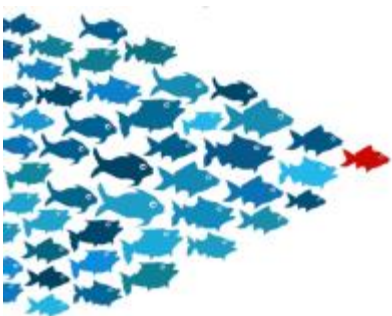
MOCK TRIAL

RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO

CHIETI
27 OTTOBRE 2016



CHI SIAMO

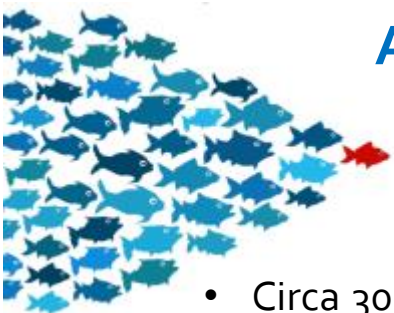


SIB, Società Italiana Brevetti S.p.A., è un leader europeo nella consulenza in proprietà intellettuale.

I nostri servizi sono esclusivamente dedicati alla tutela di **brevetti, marchi, nomi a dominio, design, diritto d'autore** e alla difesa dei corrispondenti diritti da violazioni e concorrenza sleale, all'attività contrattuale connessa, in ambito nazionale e internazionale.

La nostra consulenza copre tutti gli aspetti, sia **tecnici** sia **legali**, della protezione della proprietà intellettuale.

ATTIVITA' SVOLTA NEGLI ULTIMI 2 ANNI



- Circa 30.000 pratiche di deposito relative a marchi italiani, internazionali, europei ed esteri
- Circa 35.000 pratiche di deposito relative a brevetti italiani, europei, internazionali ed esteri
- Circa 700 opposizioni di fronte all'EUIPO e all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nella stragrande maggioranza con risultato positivo per il nostro cliente
- Decine di opposizioni/ricorsi di fronte all'Ufficio Brevetti Europeo che nella quasi totalità dei casi si sono risolti con successo per il nostro cliente
- Decine procedimenti di cancellazione di fronte all'EUIPO

Copriamo tutta la protezione della proprietà intellettuale: *tecnica e legale*

Studio Legale SIB, composto da **15 avvocati specializzati in IP**, è la struttura che fornisce assistenza giudiziale civile e penale l'assistenza stragiudiziale, i contratti e la lotta alla contraffazione.

www.siblegal.com



Lo studio legale SIB vanta negli ultimi due anni:

- Circa **60 procedimenti cautelari**, il 98% dei quali risolto con successo (il 70% con recupero dei costi pagati dal cliente)
- Circa **150 azioni giudiziarie ordinarie**, il 70% delle quali con risultato favorevole
- Circa **600 azioni penali** nei confronti di contraffattori



Attore: Arteide S.r.l.

Attore – Arteide S.r.l.

Azienda siciliana che produce vino dal 1870 attraverso sei generazioni nelle cantine storiche di Marsala.

L'azienda ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti nazionali e anche a livello internazionale.

ARTEIDE oltre a rappresentare la ditta / denominazione sociale è un marchio registrato dal 1960 e debitamente rinnovato per vini nella classe 33 e da allora utilizzato in modo costante su tutto il territorio italiano.

Antefatto processuale

Inibitoria cautelare

Agli inizi del 2010 la Arteide S.r.l. rinviene presso l'enoteca Giotto la presenza di prodotti enologici a marchio ARTEIDE. Apprende così che la Meridial S.r.l. produce e commercializza, almeno a partire da giugno 2005, un vino prosecco a marchio ARTEIDE.

Il 1 febbraio 2010 deposita un ricorso ai sensi degli artt. 126, 128, 129, 130, 131 c.p.i., 614-bis, 669-ter e 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Roma con il quale chiede e ottiene, con ordinanza del 10 settembre 2010 emessa nei confronti della Meridial e della Giotto, l'inibitoria all'uso come marchio e come dominio del segno ARTEIDE; il ritiro del commercio dei prodotti distinti da tale marchio; il sequestro dei prodotti e delle scritture contabili; pubblicazione del provvedimento su 2 riviste specializzate; condanna alle spese. L'inibitoria è assistita da penali di Euro 100 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento.

Atto di citazione

Con atto di citazione la Arteide S.r.l. provvede ad instaurare il giudizio di merito nei confronti della Meridial S.r.l. e della Giotto S.n.c. affinché venga accertata l'illiceità delle loro condotte sotto il profilo della contraffazione di marchio ai sensi dell'art. 12 lett. b) e art. 22 c.p.i. e della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

DIRITTO:

1. Responsabilità del rivenditore e competenza territoriale;
2. Sussistenza della contraffazione:
 - Rischio di confusione: identità dei segni e identità dei prodotti;
 - Utilizzazione del dominio «arteidevini.it»;
 - Patronimico;
3. Sussistenza della concorrenza sleale;

Conclusioni:

- 1)** accertare e dichiarare che l'uso da parte delle convenute del segno ARTEIDE a titolo di marchio e nome a dominio costituisce contraffazione del marchio di cui la società attrice è titolare, nonché atto di concorrenza sleale ai suoi danni;
- 2)** inibire alle convenute la prosecuzione dell'illecito di cui al precedente punto 1) e in particolare di utilizzare, a qualunque titolo, il segno ARTEIDE, nonché, in generale, qualsiasi altro segno distintivo identico o confondibilmente simile a ARTEIDE;
- 3)** ordinare alle convenute il ritiro dal commercio e la distruzione degli eventuali prodotti recanti il marchio ARTEIDE, delle loro confezioni e del materiale promozionale ad essi relativo;
- 4)** ordinare alla Meridial S.r.l. la cancellazione del nome a dominio "arteidevini.it";
- 5)** fissare, ai sensi dell'art. 120 c.p.i., una penale a carico delle convenute per ogni violazione e inosservanza constatata successivamente all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle pronunce contenute nella sentenza stessa;

Conclusioni:

- 6) condannare la Meridial S.r.l. alla restituzione all'attrice degli utili realizzati con gli illeciti di cui al punto 1);
- 7) condannare la Meridial S.r.l. a risarcire all'attrice i danni ad essa derivati dagli illeciti di cui al punto 1), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano e comunque anche in via equitativa;
- 8) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese delle convenute, per una volta, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani il "Corriere della Sera" e "La Repubblica";
- 9) condannare le convenute a rifondere all'attrice spese, diritti e onorari di causa, comprese le spese generali;
 - **in via istruttoria:**
- 11) ordinare alla Meridial S.r.l. l'esibizione dei libri e delle scritture contabili ai fini della determinazione del danno risarcibile

**Convenuta principale:
Meridial S.r.l.**

Convenuto – Meridial S.r.l.

Impresa abruzzese che pubblicizza ed offre vini da tavola bianchi e rossi, vini prosecco e spumante e distillati anche attraverso il proprio sito internet www.viniarteide.it. Essa opera nel Lazio e in Abruzzo.

Tutti i prodotti sono contraddistinti dal marchio ARTEIDE. Il marchio non è mai stato registrato.

Arteide è il cognome del titolare e socio unico.

Convenuto (Rivenditore) – Enoteca Giotto S.n.c. dei F.lli Giotto

Enoteca di piccole dimensioni sita in Roma che offre ai propri clienti vini, distillati e prodotti tipici locali.

Da tempo ha tra i suoi fornitori la Meridial, dalla quale dal 2012 ha acquistato un numero cospicuo di vini prosecco a marchio ARTEIDE che ha commercializzato e per tale motivo è stata convenuta in giudizio dalla Arteide S.r.l.

Comparsa di costituzione e risposta

Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce nel presente giudizio solo la Meridial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale impugna e contesta in toto le avverse deduzioni, produzioni e conclusioni, insistendo per il rigetto integrale delle domande attoree.

DIRITTO:

1) Insussistenza della pretesa contraffazione del marchio azionato:

- Assenza di rischio di confusione: marchi diversi e prodotti non affini; territorio non interferente;

Marchio figurativo richiesto/usato	Marchio anteriore
	ARTEIDE (parola)

- Patronimico;

2) Insussistenza della pretesa concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

- Contestuale proposizione delle due azioni solo quando emergono profili di autonomia delle diverse condotte contestate;
- Assenza di confondibilità con i prodotti e quindi di possibile sviamento con il conseguente danno;

3) Mancata prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno

Conclusioni:

- 1) Rigettare tutte le richieste ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto e in diritto, con la conseguente revoca dell'ordinanza cautelare;
- 2) Condannare, per l'effetto, l'attrice alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre agli accessori di legge.

Giudice Istruttore

Processo civile e principio dispositivo in materia di prova v. CTU Tecnico-Contabile ai fini della quantificazione dei danni

Processo civile = principi di parità delle parti, parità delle armi, contraddittorio, imparzialità del giudice, principio dispositivo in materia di prova (art. 115 c.p.c.)

scopo - risolvere le controversie non necessariamente attraverso la conoscenza della verità dei fatti (o delle deduzioni difensive).

Processo civile e principio dispositivo in materia di prova v. CTU Tecnico-Contabile ai fini della quantificazione dei danni

Eccezione = il CTU viene chiamato quando il sistema non può fare a meno di conoscere la sussistenza o meno di determinati fatti, per raggiungere le finalità di giustizia che gli sono proprie

Ruolo essenziale

CTU - **ausiliare del giudice** = soggetto esterno all'organizzazione giudiziaria, che presta la sua opera in via del tutto occasionale ed in base ad un incarico specifico affidatogli dal giudice la cui **funzione** è dunque quella di **integrare le conoscenze del giudice** in materie nelle quali la conoscenza giudiziale sia lacunosa e carente in ragione della loro **natura specialistica**

Giudice

Le parti scambiano le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. e all'esito delle stesse il Giudice Istruttore ammette consulenza tecnico-contabile ai fini della quantificazione dei danni.

Quesiti al CTU

A) vista la contabilità della parte attrice:

A1) a quanto ammontino le perdite negli esercizi dal 2005 al momento della concessione del provvedimento cautelare, per voci da collegarsi causalmente alla contraffazione di cui è causa;

A2) per i medesimi esercizi a quanto ammonti il suo decremento di fatturato con il criterio dell'utile lordo;

B) vista la contabilità della Meridial per i medesimi esercizi a quanto ammonti il suo profitto per voci opposte ed egualmente collegabili alla contraffazione con il criterio dell'utile netto;

C) a quanto ammontino le royalties praticate in concreto o ragionevolmente praticate nel mercato per la licenza d'uso di marchi o nomi o domini analoghi ad imprese di eguali dimensioni.

Consulente Tecnico d'Ufficio

CTU

Inquadramento

I diversi ambiti della valutazione

- Liquidazione del danno;
- Esigenze contabili, garanzie per finanziamenti bancari;
- Liquidazione/fallimento;
- Programmazione R&S, business planning;
- Transazioni commerciali;

CTU

Inquadramento

Elementi soggettivi della valutazione:

- Contesto di mercato;
- Contesto teleologico (fine della valutazione)

CTU

Inquadramento

Elementi che rendono difficile la valutazione:

- “*indivisibility, inappropriability, and uncertainty*” dei titoli di P.I. (Kenneth Joseph Arrow, 1962);
- 1967, William Dawbney Nordhaus: sistema di «prezzi del titolo» ;
- 1986, Ariel Pakes: primo metodo di valutazione concreto, seppur in negativo, se si sceglie di non rinnovare un marchio, significa che il suo valore è inferiore al costo del rinnovo;

Metodi di costo;

Metodo di profitto;

Metodi di mercato;

CTU

Inquadramento

Metodi di costo:

- Costi di progettazione;
- Costi di registrazione;

.. ma anche:

- Costi di tutela;
- Costi di promozione e sviluppo commerciale;

In alternativa: costo di sostituzione.

CTU

Inquadramento

Metodi di mercato:

- Valutazione del «prezzo» di mercato di un marchio (normalmente, per la concessione in licenza);
- Percentuale sul profitto piuttosto che valore assoluto (con possibilità di upfront payment o minimi garantiti)

(in passato) Regola del 25%: lo sviluppo di un marchio rappresenta solo un quarto dello sforzo necessario perché esso possa iniziare a produrre profitti, essendo successivamente necessario rendere il trovato commercializzabile, produrlo e costruire un'adeguata rete di marketing e vendita: di queste quattro fasi solo la prima è affrontata dal licenziante, mentre le altre tre sono normalmente compito del licenziatario: di qui la suddivisione 1:3 anche dei profitti.

(oggi): percentuali che variano a seconda del settore merceologico, normalmente tra il 2 ed il 5%.

CTU

Inquadramento

Metodi di profitto:

- Valutazione del «profitto» legato all'uso del marchio.
- *Premium price*: maggior prezzo ottenibile sul mercato grazie al potere attrattivo del marchio.

CTU

Inquadramento

Ultime evoluzioni:

- Flussi di cassa scontati (*discounted cash flow*, DCF);
- Metodo Monte Carlo;
- Metodo delle Opzioni Reali;

Rischi ed incertezze:

- all'incertezza legale: forza ed alla durata del marchio;
- all'incertezza del mercato: risposta del mercato, effetto di fidelizzazione;
- all'incertezza imprenditoriale: ovvero i rischi che progetti di sviluppo e promozione non arrivino a risultati concreti, ma anche il rischio di obsolescenza del prodotto e di ingresso di concorrenti.

CTU

Inquadramento

Liquidazione del danno in sede giudiziale (art. 125 CPI)

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, **i benefici realizzati dall'autore della violazione** e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

art. **1223** (“Risarcimento del danno”): il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita (c.d. danno emergente) dal creditore e il mancato guadagno (c.d. lucro cessante);

art. **1226** (“Valutazione equitativa del danno”): se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa;

art. **1227** (“Concorso del fatto colposo del creditore [rectius: del danneggiato]”): il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

CTU

Inquadramento

Liquidazione del danno in sede giudiziale (art. 125 CPI)

2. 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 leso.**

→ Metodo di mercato, delle royalty.

CTU

Inquadramento

Liquidazione del danno in sede giudiziale (art. 125 CPI)

3. 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”.

Norma di chiusura (“in ogni caso”): opzione concessa al danneggiato il quale “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”: si tratta nuovamente del metodo della “**retroversione degli utili**”, richiamata però, a differenza che nel primo comma, in un'ottica indennitaria.

CTU

Svolgimento

Dopo il giuramento di rito, venivano posti al CTU i seguenti quesiti:

A) vista la contabilità della parte attrice:

A1) a quanto ammontino le perdite negli esercizi dal 2005 al momento della concessione del provvedimento cautelare, per voci da collegarsi causalmente alla contraffazione di cui è causa;

A2) per i medesimi esercizi a quanto ammonti il suo decremento di fatturato con il criterio dell'utile lordo;

B) vista la contabilità della Meridial per i medesimi esercizi a quanto ammonti il suo profitto per voci opposte ed egualmente collegabili alla contraffazione con il criterio dell'utile netto;

C) a quanto ammontino le royalties praticate in concreto o ragionevolmente praticate nel mercato per la licenza d'uso di marchi o nomi o domini analoghi ad imprese di eguali dimensioni.

CTU

Svolgimento

Quesito A1

Il sottoscritto ha acquisito i bilanci della Meridial S.r.l. direttamente dal Registro delle Imprese di Trapani, bilanci che comprendono gli esercizi dal 2005 al 2010.

Ancorché l'indagine è circoscritta al solo periodo 2005 – 2010, il sottoscritto ha voluto comunque acquisire anche il bilancio 2004 per valutare gli effetti della contraffazione accertata rispetto ad un esercizio del tutto estraneo a tale fenomeno.

CTU

Svolgimento

Anno	Rapporto	Valore utile netto Arteide S.r.l.	Società Arteide S.r.l.	Diff.za % da n.	Valore utile netto Meridia I S.r.l.	Società Meridia I S.r.l.	Diff.za % da n.
	Valore € anno 2004	€ 52.664,00			€ -		
	Valore € anno 2005	€ 40.728,00			€ 65,00		
anno 2005	Utile netto n/Utile netto n	€ 40.728,00	100%=n		€ 65,00	100%=n	
anno 2006	Utile netto n+1/Utile netto n	€ 64.185,00	158%	↑58 %	€ 12.121,00	18648%	↑
anno 2007	Utile netto n+2/Utile netto n	€ 24.893,00	61%	↓39 %	€ 640,00	985%	↑885 %
anno 2008	Utile netto n+3/Utile netto n	€ 1.754,00	4%	↓96 %	-€ 460.617,23	-708642%	↓
anno 2009	Utile netto n+4/Utile netto n	-€ 19.068,00	-47%	↓	€ 64.321,95	98957%	↑
anno 2010	Utile netto n+5/Utile netto n	-€ 53.430,00	-131%	↓	€ 34.814,58	53561%	↑

CTU

Svolgimento

Tenuto conto che negli esercizi 2009-2010 della Arteide S.r.l rispetto alla costanza degli esercizi precedenti dell'utile lordo/fatturato, tale rapporto si avvicina allo zero e poi diventa negativo, è difficile attribuire alla contraffazione tale situazione poiché la Meridial S.r.l., nello stesso periodo, riduce drasticamente il fatturato che nel 2009 è pari al quello del 2005 di circa 500 mila euro e nel 2010 scende addirittura a € 183.352,09.

CTU

Svolgimento

Quesito A2

Anno	Utile lordo	Fatturato	Rapporto	Differenza con il dato dase	Diff.erenza anno per anno
2004		€ -	0,00%		
2005	€ 65,00	€ 512.656,00	0,01%	0,01%	0,01%
2006	€ 12.121,00	€ 1.453.629,00	0,83%	0,83%	0,82%
2007	€ 640,00	€ 1.214.689,00	0,05%	0,05%	-0,78%
2008	-€ 460.617,23	€ 799.254,88	-57,63%	-57,63%	-57,68%
2009	€ 64.321,95	€ 523.281,07	12,29%	12,29%	69,92%
2010	€ 34.814,58	€ 190.005,92	18,32%	18,32%	6,03%
					18,32%

CTU

Svolgimento

E' evidente che sia l'utile lordo che netto, come esposto nel capitolo II, non sono attendibili per gli esercizi 2008/2010. Si tenga inoltre presente che l'esercizio 2005 è composto di soli 6 mesi, ovvero sei mesi e mezzo essendosi la società costituita a metà giugno dello stesso anno.

La non attendibilità dei dati riferiti all'utile netto e all'utile lordo degli esercizi 2008, 2009, e 2010 impediscono in qualsiasi modo un raffronto con i dati desunti dalla Arteide S.r.l rendendo di fatto impossibilitata la risposta al quesito A2) e l'impossibilità della risposta al **quesito B**).

CTU

Svolgimento

Quesito C

Va premesso innanzitutto che le dimensioni delle due società sono diverse: la Arteide S.r.l ha un fatturato annuo di circa € 1.700.000 mentre la Meridial S.r.l ha un fatturato inferiore e differente notevolmente di anno in anno e rasenta un fatturato medio nel periodo 2005-2010 di € 782.252,65.

La Arteide S.r.l inoltre opera a livello nazionale mentre la Meridial S.r.l opera nel Lazio e in Abruzzo. Il settore vinicolo comprende vini DOC (denominazione d'origine controllata) vini DOCG (denominazione d'origine controllata geograficamente), IGT (indicazione geografica tipica) e semplicemente vini da tavola. A questi si aggiungono anche vini a denominazione geografica.

CTU

Svolgimento

I mercati dei vini sopra indicati è piuttosto ampio.

La vendita del prodotto vinicolo parte dal semplice agricoltore che conferisce l'uva ad una cooperativa e/o impresa vinicola la quale, esaminata chimicamente la struttura del mosto che si ottiene, classifica il prodotto vinicolo secondo le denominazioni indicate in premessa.

È evidente che se l'uva rientra in una zona di produzione già identificata (ad esempio il vino falanghina, barolo, brunello ect...) l'impresa vinicola ha il compito produttivo facilitato.

Dall'impresa produttrice il prodotto viene venduto tramite distributore e/o rappresentanti liberi professionisti plurimandatari e/o venditori dipendenti a livello locale, regionale e nazionale.

L'attuale tendenza per i distributori è quella di occuparsi non più del mercato nazionale ma specificatamente di quello internazionale, molto più redditizio.

CTU

Svolgimento

La concessione d'uso di marchi o nomi o domini si sviluppa in due diverse tipologie: un'impresa commerciale ad esempio “VIGNATICA ITALIAN WINESTORES” (località Ormelle-Treviso) concede l'utilizzo del marchio gratuitamente a singoli commercianti che, avendone i requisiti, aprano una rivendita con il marchio “VIGNATICA”, nella quale verranno smerciati esclusivamente prodotti forniti dalla concedente e dove la stessa “VIGNATICA” rifornisce tutta l'impiantistica (insegne pubblicitarie, arredamento, oggettistica, ect).

In tal caso non vengono assolutamente richieste né la “entrance free” né la “royalty”.

Anche se non è lo stesso settore, a Milano è stato lanciato il marchio “BIRRA MILANO” con lo stesso principio di cui sopra; ma in tal caso è stata convenuta per la concessione del marchio alla rivendita una royalty del 2%.

CTU

Svolgimento

Le royalties applicate normalmente nel mercato sono le seguenti:

- prodotto di grande consumo: tra lo 0,50% e il 2,50%;
- prodotti semplici, manufatti di impiego corrente: tra il 2% al 3%;
- prodotti speciali, farmaceutici dietetici simile tra il 2% al 4%;
- prodotti importanti tipo elettrodomestici tra 2% al 7%;
- marchi noti tra il 2% al 10%;
- marchi internazionali al 10%.

CTU

Svolgimento

Il sottoscritto ritiene, in base alla esposizione di cui sopra, che il tasso applicato correttamente e ragionevolmente sul mercato sia quello individuato tra lo 0,5% e il 2,50% sul fatturato.

La Arteide S.r.l produce quasi esclusivamente vini di origine controllata e ad indicazione geografica territoriale della Sicilia; la Meridial S.r.l, da parte sua vende, ai commercianti vini a indicazione geografica territoriale, a denominazione d'origine controllata e geografica nonché grappe del territorio nazionale.

Il sottoscritto ritiene ragionevolmente equo applicare un tasso medio tra i due sopra indicati e precisamente il tasso dell'1,5%.

CTU

Svolgimento

Il fatturato globale della Meridial S.r.l. dal 2005 al 2010 è di euro € 4.693.515,87; conseguentemente applicando a tale fatturato la percentuale dell'1,5% si può quantificare in € 70.402,74 l'entità della royalties maturate a favore della Arteide S.r.l. nel periodo considerato che si può arrotondare ragionevolmente in € 70.000,00.

CTU

Conclusioni

Quesito A1: Poiché nel periodo 2008-2010 il fatturato della Meridial srl crolla sensibilmente (da € 1.214.687 del 2007 ad € 799.254 del 2008, ad € 523.681 del 2009 e ad € 189.505 del 2010) è estremamente e ragionevolmente impossibile determinare l'entità delle perdite subite dalla Arteide srl da collegarsi alla contraffazione di cui è causa.

Quesito A2 e B: il decremento del rapporto utile lordo/fatturato si evidenzia nel periodo 2008-2010 (v. figura 11) passando da -4,59% del 2008, a -6,67% del 2009, a -9,02% del 2010; mentre si mantiene stazionario nel periodo 2005-2007. Quanto ciò sia addebitabile ad un "rallentamento dei mercati", così come evidenziato nella relazione dell'organo amministrativo, sopra richiamata (v. pag. 33), al bilancio al 31/12/2010 ovvero alla contraffazione di cui è causa, è impossibile da stabilire.

Quesito C: L'entità delle royalties dovute dalla Meridial srl alla Arteide srl per la contraffazione del marchio si possono quantificare in € 70.000,00=

Giudice

Sentenza

- Sul conflitto tra marchio e patronimico:

Pertanto se la regola generale è nel senso del permesso di utilizzare il proprio nome nell' esercizio della attività commerciale, quella speciale e derogatoria è di divieto di farlo se questo si identifica con un nome o un segno caratterizzato da notorietà, non meramente locale, precedentemente utilizzato o registrato da terzi, a maggior ragione se i prodotti o i servizi distinti sono identici o affini.(in questo senso già il Trib. Roma 29 gennaio 2013 *Zaccagnini c. Zaccagnini*).

Sentenza

- Sul conflitto tra marchio e patronimico:

La coincidenza del marchio con il nome di alcuni dei soci della società resistente altresì non è idonea ad escludere la contraffazione, giacchè l'uso del proprio nome in funzione descrittiva per distinguere i medesimi prodotti distinti da un marchio rinomato, che ben potrebbero essere contrassegnati da altro marchio di fantasia, esclude la correttezza dell'uso del nome come segno che è presupposto per la sua liceità.

Sentenza

- Sul rischio di confusione

Conclusioni. Nel caso di specie il marchio utilizzato dalle Società convenute, anche come nome a dominio, è quasi identico a quello registrato dalla società attrice e dotato di rinomanza, e in particolare ne riproduce la parte denominativa relativa al patronimico e maggiormente distintiva; inoltre esso è utilizzato su prodotti, bevande alcoliche, della stessa categoria merceologica di quelli distinti dal marchio della concorrente.

Tale uso è idoneo a creare confusione nel consumatore tipo del bene, di cui vi è larga domanda di mercato, quantomeno per associazione, facendo ritenere che le bevande poste in commercio dalla Meridal siano prodotte dalla Arteide sia pur in una gamma di qualità meno pregiata, con agganciamento quindi al segno e al prodotto di maggior rinomanza, indebito vantaggio del contraffattore e pregiudizio del titolare del marchio.

Il diverso *standard* di qualità eccepito in difesa dalla Convenuta non esclude la associazione da parte del consumatore medio dei vini di quest'ultima al marchio della parte Attrice, sia pur come prodotti di gamma diversa, come è pratica diffusa sul mercato anche in caso di marchi di rinomanza, ma potrebbe al più sollevare la questione della ulteriore contraffazione per *tarnishment* e *dilution* del marchio di rinomanza.

Sentenza

- Sulla unitarietà dei segni distintivi:

Sulla unitarietà dei segni distintivi. Quanto sopra, in applicazione dell' art. 22 del CPI e del principio di unitarietà dei segni distintivi, si riferisce all' uso del segno sia come marchio, sia come nome a dominio, essendo quest' ultimo qualificabile come segno distintivo alla luce anche della più recente giurisprudenza di merito.

Sentenza

- Sul risarcimento del danno da contraffazione;
- Sulla responsabilità del rivenditore: semplice **distributore o rivenditore dei prodotti risponde in proprio di contraffazione**, a prescindere dal fatto che i prodotti siano fabbricati da altri e che quindi il commerciante non abbia personalmente apposto il marchio.

Sentenza

Alla luce di quanto detto, ricorrono i concorrenti illeciti di contraffazione ai sensi dell'art. 20 CPI e di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. e le domande principali della parte attrice possono essere accolte, con inibitoria delle parti convenute all'uso del marchio della parte attrice, ritiro del commercio e sequestro dei prodotti da questo distinti e condanna al risarcimento del danno per Euro 70.000,00 oltre rivalutazione e interessi nella misura di legge dalla data della domanda.

Grazie per la Vostra attenzione

..e spazio alle domande.



Rischio di confusione

RISCHIO DI CONFUSIONE

Confondibilità = riproduzione più o meno puntuale di uno o più elementi atti ad individuare un prodotto o un servizio

Perché sia imitato, il segno distintivo imitato dovrà possedere **capacità distintiva** ossia dovrà essere

- a) **idoneo a distinguersi da una semplice descrizione generica del prodotto o del servizio**
- b) **dotato di novità**, ovvero dovrà differenziarsi dai segni anteriormente utilizzati per immettere sul mercato concorrenziale altri prodotti o servizi dello stesso genere

RISCHIO DI CONFUSIONE

Confondibilità = riproduzione più o meno puntuale di uno o più elementi atti ad individuare un prodotto o un servizio

Perché sia imitato, il segno distintivo imitato dovrà possedere **capacità distintiva** ossia dovrà essere

- a) **idoneo a distinguersi da una semplice descrizione generica del prodotto o del servizio**
- b) **dotato di novità**, ovverosia dovrà differenziarsi dai segni anteriormente utilizzati per immettere sul mercato concorrenziale altri prodotti o servizi dello stesso genere

Capacità distintiva = criterio principale da valutare per accertare se si sia o meno di fronte a un rischio di confusione tra segni

Il requisito della **capacità distintiva** del marchio è “una tutela contro la confondibilità” vale a dire “una tutela essenzialmente volta ad escludere un uso del marchio idoneo a trarre il pubblico in errore, a fargli scambiare una cosa per l'altra”

RISCHIO DI CONFUSIONE

Capacità distintiva - confondibilità



Condizione di tutelabilità

Se il pubblico di riferimento è in grado di percepire il marchio, di attribuirgli una provenienza imprenditoriale, potrà rischiare di confondersi di fronte ad un segno simile.

La confondibilità di un prodotto o servizio va accertata in relazione alle conseguenze che il singolo atto concorrenziale possa avere sul consumatore medio (dotato di ordinaria diligenza), tenendo conto che quest'ultimo non effettua le proprie scelte in base a mirate e documentate valutazioni comparative fra prodotti, bensì confrontando la realtà con il ricordo di precedenti esperienze attraverso una stima complessiva che prescinde da elementi marginali di differenziazione rilevabili solo ad esame attento

LA VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO DI CONFUSIONE. INTERDIPENDENZA DEI FATTORI PERTINENTI

Il rischio di confusione è un concetto giuridico

Nondimeno, la sua valutazione soggiace a criteri tanto giuridici quanto fattuali.

La questione di quali siano i fattori pertinenti per la determinazione del rischio di confusione, e se essi siano soddisfatti, costituisce una questione di diritto.

RISCHIO DI CONFUSIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esistenza o meno del rischio di confusione dipende da una valutazione globale di numerosi fattori interdipendenti, tra cui

- (i) la somiglianza dei prodotti e servizi
- (ii) la somiglianza dei segni
- (iii) gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto
- (iv) il carattere distintivo del marchio anteriore e
- (v) il pubblico rilevante

RISCHIO DI CONFUSIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE

PROFILO MERCEOLOGICO

analizzare se sussista identità o similitudine tra i p/s in esame con riguardo particolare a p/s che assolvono lo stesso scopo, sono realizzati abitualmente nelle stesse aziende con l' ausilio delle stesse tecnologie e da persone con le stesse competenze tecniche:

- a) simili i prodotti appartenenti alla stessa categoria, che sono usati congiuntamente, venduti negli stessi negozi o in negozi posizionati nella stessa fascia di mercato
- b) dissimili i prodotti rivolti a clienti o acquirenti appartenenti a segmenti di mercato nettamente diversi. Il giudizio di somiglianza viene effettuato con riguardo al “cliente medio” acquirente una determinata categoria di prodotti o servizi

RISCHIO DI CONFUSIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE

PROFILO MERCEOLOGICO

fattori per accertare la somiglianza di determinati prodotti/servizi:

1. Natura
2. Destinazione
3. Impiego
4. Eventuale complementarietà
5. Eventuale concorrenzialità o interscambiabilità
6. Canali di distribuzione/punti di vendita
7. Pubblico rilevante
8. Origine abituale

RISCHIO DI CONFUSIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE

CONFRONTO TRA I SEGNI

elemento dominante – l'impressione d'insieme dei marchi così come impressa nella memoria dei destinatari

- a) Immagine mnemonica imperfetta
- b) il consumatore medio, ovvero, dotato di media diligenza ed avvedutezza, **percepisce** il marchio come un tutt'uno, senza effettuare un esame dei singoli elementi che lo costituiscono, e che, pertanto il ricordo che ne conserva è approssimativo e definito soprattutto dagli elementi caratteristici (distintivi) del segno

RISCHIO DI CONFUSIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE

CONFRONTO TRA I SEGNI Sentenze nelle cause T-423/12, T-183/13 e T-184/13

Marchio figurativo richiesto/usato	Marchio anteriore
	

Con le odierne sentenze, il Tribunale respinge i ricorsi di Skype e conferma quindi l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni figurativo e denominativo SKYPE e il marchio denominativo SKY.

Per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto, il Tribunale conferma che la pronuncia della vocale «y» non risulta più breve nel termine «skype» che nel termine «sky». Inoltre, il termine «sky», appartenente al vocabolario di base della lingua inglese, resta chiaramente identificabile nel termine «skype», sebbene quest'ultimo sia scritto in una sola parola. Infine, l'elemento «sky» nel termine «skype» può essere certamente identificato dal pubblico di riferimento, anche se il rimanente elemento «pe» non ha significato proprio.

Pertanto, il fatto che, nel segno figurativo richiesto, l'elemento denominativo «skype» sia circondato da un bordo a forma di nuvola o di bolla non rimette in discussione il grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale. Sotto il profilo visivo, infatti, l'elemento figurativo si limita a mettere in risalto l'elemento denominativo ed è quindi percepito come un semplice bordo. Dal punto di vista fonetico, l'elemento figurativo a forma di bordo non è idoneo a produrre un'impressione fonetica, la quale resta esclusivamente determinata dall'elemento denominativo. Infine, sul piano concettuale, l'elemento figurativo non veicola alcun concetto, a parte, eventualmente, quello di una nuvola, il che potrebbe allora ulteriormente aumentare la probabilità di identificazione dell'elemento «sky»

RISCHIO DI CONFUSIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE

CONFRONTO TRA I SEGNI Mock trial

Marchio figurativo richiesto/usato	Marchio anteriore
	ARTEIDE (parola)

RISCHIO DI: CONFUSIONE – ASSOCIAZIONE



- (1) il pubblico confonde direttamente i marchi in conflitto
- (2) il pubblico crea un'associazione tra i marchi in conflitto e presume che i prodotti/servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro (rischio di associazione).

RISCHIO DI ASSOCIAZIONE

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

... l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro

RISCHIO DI ASSOCIAZIONE

“globalmente, tenendo presenti tutti i fattori pertinenti della fattispecie, e segnatamente la notorietà del marchio sul mercato, l’associazione che può essere stabilita con il segno utilizzato o registrato e il grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati”.



In altre parole la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sostiene che il rischio di associazione rientra nella nozione più grande di rischio di confusione e non costituisce una categoria concettuale autonoma.

ELEMENTI DISTINTIVI - DOMINANTI

La valutazione globale dei marchi in conflitto deve essere basata sull'impressione complessiva offerta dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti

PUDEL
PUMA



CARATTERE DISTINTIVO

Se un opponente rivendica esplicitamente che un marchio anteriore ha un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso effettivo o della notorietà di cui gode, tale rivendicazione sarà esaminata e valutata

PUBBLICO RILEVANTE

Il pubblico rilevante svolge un ruolo importante nella valutazione degli altri elementi relativi al rischio di confusione (ad esempio la comparazione dei prodotti e servizi, la comparazione dei segni, la valutazione del carattere distintivo).

Esistenza del rischio di confusione – cfr. **livello di attenzione del pubblico**

Segno anteriore	Segno contestato	Causa n.
		T-490/08
<i>P&S:</i> classe 36 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione di "CAPITAL MARKETS":</i> "il pubblico di riferimento, composto da consumatori molto attenti, ben informati e al corrente della terminologia finanziaria inglese di base, attribuirà soltanto un'importanza modesta al significato dei termini 'capital' e 'markets', che sono descrittivi di detti servizi e che non gli permettono di riconoscere l'origine commerciale dei marchi di cui trattasi" (punto 59).		

Unitarietà dei segni distintivi

UNITARIETA' DEI SEGNI DISTINTIVI

Art. 22. - Unitarietà dei segni distintivi

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Responsabilità del rivenditore

RESPONSABILITA' DEL RIVENDITORE

Art. 20 - Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare **uso esclusivo del marchio**. Il titolare ha il diritto di **vietare ai terzi**, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, 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, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di **apporre** il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di **offrire i prodotti**, di **immetterli in commercio** o di **detenerli** a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

- Elenco non tassativo
- Comprende una serie di condotte che non comportano alcun contatto tra il marchio e il consumatore in Italia e quindi non comportano un'effettiva interferenza sul mercato (es. mera apposizione del marchio a prescindere dall'effettiva messa in commercio);
- Comprende anche la mera detenzione a scopi commerciali (es. stoccaggio, immagazzinamento)

Il diritto di esclusiva del marchio è violato «*da chiunque pretende, con qualsiasi atto di commercio, di operare uno sfruttamento del segno altrui, indipendentemente dalla sua collocazione nella catena distributiva o produttiva*» (Cass. 4 dicembre 2009, n. 13592, GADI, 2000, 13)

“*sono legittimati all’azione di contraffazione di marchio tanto chi produce quanto chi commercializza i prodotti che recano il marchio che si assume contraffatto*” (Trib. Roma 27 settembre 1995 in GADI 3435)

“*della contraffazione del marchio risponde, oltre al fabbricante, anche il rivenditore dei prodotti recanti il marchio contraffatto*” (App. Milano 10 febbraio 1995 in GADI 3293).

- Ciascun soggetto coinvolto nella fabbricazione e distribuzione dei prodotti risponde a titolo autonomo e indipendente di un distinto illecito di contraffazione



Anche il semplice **distributore o rivenditore** dei prodotti risponde in proprio di contraffazione, anche per prodotti fabbricati da altri e sui quali il commerciante non abbia personalmente apposto il marchio.

E' però pacifico che:

- Non si tratta di litisconsorzio necessario e quindi il titolare è libero di decidere quali soggetti convenire in giudizio;
- Nei rapporti interni: diverso riparto di responsabilità → un soggetto potrà chiedere di essere manlevato da un altro (es. rivenditore che chiami in garanzia il produttore che gli ha fornito i prodotti contraffattori).

Tutela del patronimico

TUTELA ED USO DEL PATRONIMICO

Inquadramento

Art. 21 del Codice della Proprietà Industriale

I diritti di marchio d'impresa registrato **non permettono** al titolare **di vietare ai terzi l'uso** nell'attività economica **del loro nome** purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.



nell'attività economica

correttezza professionale

TUTELA ED USO DEL PATRONIMICO

Inquadramento

Art. 21 del Codice della Proprietà Industriale

I diritti di marchio d'impresa registrato **non permettono** al titolare **di vietare ai terzi l'uso** nell'attività economica **del loro nome** purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.



nell'attività economica

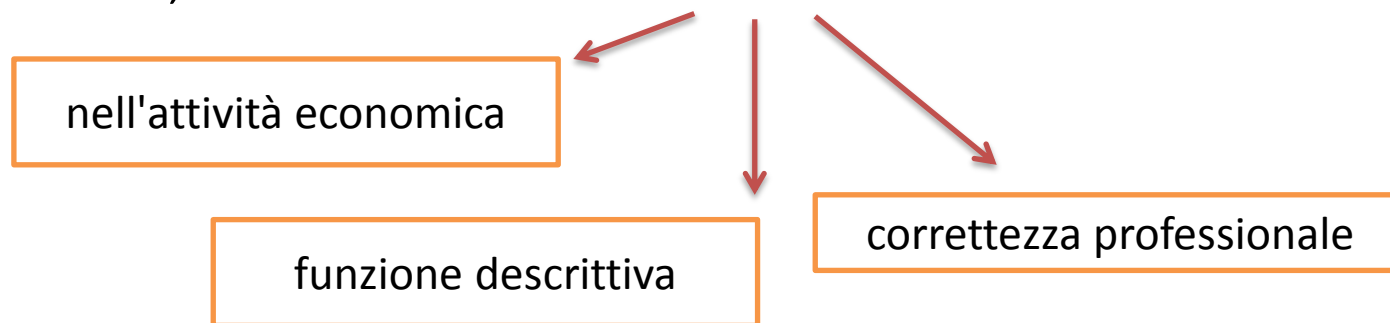
correttezza professionale

TUTELA ED USO DEL PATRONIMICO

Inquadramento

Norma precedente (art. **1bis** Legge Marchi del 1992):

I diritti sul marchio d'impresa registrato **non permettono** al titolare di esso **di vietare ai terzi l'uso del loro nome** nell'attività economica purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.



TUTELA ED USO DEL PATRONIMICO

Caso FIORUCCI



Love Therapy®
by Elio Fiorucci



TUTELA ED USO DEL PATRONIMICO

Caso Fiorucci

Tribunale di Milano (2008)

The screenshot shows the website 'Il Sole 24 ORE NORME & TRIBUTI'. At the top, there is a navigation bar with links: HOME, ITALIA, MONDO, NORME & TRIBUTI (highlighted), FINANZA & MERCATI, IMPRESA & TERRITORI, NOVA24 TECH, and PLUS24 RISPARM. Below the navigation bar, there is a section for 'Fisco Diritto Lavoro Edilizia e Ambiente Enti locali e PA L'esperto risponde Documenti Scadenze'. The main article is titled 'Fiorucci riesce a bloccare l'uso commerciale del nome' and is attributed to 'articoli di Giovanni Negri e Paola Bottelli 6 luglio 2011'. The article text begins with 'di Giovanni Negri' and 'Fiorucci a segno in tribunale. Nella ormai antica controversia sull'utilizzo del marchio tra la giapponese Edwin Co. e Elio Fiorucci sul titolare del marchio denominativo communautaire...'. There are also social media sharing buttons for Twitter, Facebook, and Google+, and a 'My24' button.

TUTELA ED USO DEL PATRONIMICO

Caso Fiorucci

Corte d'Appello di Milano (2014): uso del nome non viola correttezza professionale e non crea confusione perché:

- i convenuti utilizzano il nome ed il cognome dello stilista mentre i marchi delle attrici sono caratterizzati dal solo cognome ed eventualmente da altri elementi;
- l'utilizzo della particella "by" prima del nome e del cognome, indicativa dell'origine dei prodotti da quel particolare stilista;
- il minor rilievo grafico dato all'espressione "by Elio Fiorucci" (in caratteri significativamente più piccoli rispetto alle altre componenti denominative: "Love Therapy");
- l'utilizzo del corsivo per l'indicazione del nome "Elio Fiorucci" a mo' di firma dello stilista;
- la posizione subalterna e defilata del termine "Elio Fiorucci" rispetto agli altri elementi denominativi e figurativi che compongono i marchi in esame.

TUTELA ED USO DEL PATRONIMICO

Caso Fiorucci

Cassazione, sentenza del 25 maggio 2016, n. 10826

L'uso commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e non può quindi avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva [..]; ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.

La sentenza conclude quindi che **la persona che registra il proprio patronimico come marchio e poi cede il marchio a prezzo congruo può ancora utilizzare il patronimico con riferimento descrittivo** alle proprie attività professionali, **ma solo a condizione che non si produca un effetto di agganciamento e di confusione.**

Grazie per la Vostra attenzione



www.sib.it



www.sibonline.it



www.siblegal.com

Roma

indirizzo: Piazza di Pietra, 39
cap: 00186
tel: +39 06 695441
fax: +39 06 69544810
email: roma@sib.it

Firenze

indirizzo: Corso dei Tintori, 25
cap: 50122
tel: +39 055 263221
fax: +39 055 2632200
email: firenze@sib.it

Milano

indirizzo: Via Giosuè Carducci, 8
cap: 20123
tel: +39 02 806331
fax: +39 02 80633200
email: milano@sib.it

Verona

indirizzo: Stradone San Fermo, 21
cap: 37121
tel: +39 045 8014990
fax: +39 045 8033252
email: verona@sib.it