

# STUDIO LEGALE CRESPI

Via Passione 2/A - 20122 (Milano)  
Tel. 02 36.50.50.45 – fax 02 36.50.55.36

## TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nell'interesse della

**Zoltan Italia s.p.a**, in persona del suo legale rappresentante, dott. Mario Rossi, con sede a Roccacannuccia, in contrada delle Attrezzature 2, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto dall'avv. Gianfranco Crespi (C.F. CRSGFR64E25F205G), e con domicilio eletto presso il suo studio a Milano, in via Passione 2/a

**- convenuta -**

nel giudizio promosso dalla

**Emmebì S.r.l.**, con l'avv. Elisabetta Gavuzzi

**- attrice -**

anche contro

**Ferramenta Giotto dei F.lli Colombo di Colombo Carlo & C. S.n.c.**

**- altra convenuta -**

\*\*\* .\*\*\* .\*\*\*

FATTO

1.- Con atto di citazione in data 4 gennaio 2016 l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni nonché la retroversione degli utili derivanti dall'impiego in Italia da parte della convenuta Zoltan del marchio TOPDRILL dal 2008 al 30 Dicembre 2014, data in cui codesto Ill.mo Tribunale ne ha inibito in via cautelare l'uso. Sostenendo che Zoltan avrebbe violato tale inibitoria, Emmebì ha altresì domandato

la condanna della convenuta al pagamento di 60.000 Euro a titolo di penali.

Nel costituirsi in giudizio con il presente atto, Zoltan eccepisce la prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c. del diritto invocato dall'attrice per il periodo antecedente al 4 Gennaio 2011, ovverosia a cinque anni prima della notifica dell'atto contenente la richiesta di danni; contesta di aver violato l'inibitoria cautelare; e infine rileva l'infondatezza delle altre domande dell'attrice, chiedendo di esserne assolta nel migliore dei modi. Il tutto per i seguenti

#### MOTIVI

##### **Premessa**

2.- Con la sua sentenza n. 20555 del 30 Dicembre 2015 codesto Tribunale Ill.mo ha ritenuto che il marchio TOPDRILL registrato dall'attuale comparente Zoltan fosse anticipato dal preuso con notorietà generale dell'attrice Emmebì e che il suo utilizzo fosse illecito.

Ovviamente questa decisione (oggetto d'appello in quanto inficiata, ad avviso di Zoltan, da una non corretta valutazione del preuso e dall'erronea negazione che i segni in conflitto, dopo aver a lungo pacificamente coesistito sul mercato, potessero continuare a farlo) non può essere messa in discussione in questa sede. È tuttavia doveroso richiamare l'attenzione del Tribunale su due circostanze che non possono essere trascurate nel valutare le pretese risarcitorie dell'attrice.

La prima è che nel 2008, quando la Zoltan International Ltd (di cui l'attuale comparente è la consociata italiana) ha scelto il marchio TOPDRILL per una nuova linea di trapani che intendeva lanciare sui mercati mondiali, essa ignorava che tale segno fosse stato adottato

anche dalla Emmebì. La ricerca di anteriorità commissionata dalla Zoltan International non aveva infatti potuto rilevare la registrazione avversaria (doc. 1), intervenuta solo due anni dopo. Né Zoltan si era accorta dell'uso territorialmente e quantitativamente limitato del segno operato di fatto dalla Emmebì, anche perché mai il marchio TOPDRILL era apparso in pubblicità ed all'epoca Emmebì non era presente su *internet*.

La seconda circostanza è che Emmebì ha atteso quasi sei anni dal lancio da parte di Zoltan (avvenuto nel Gennaio 2008) della sua linea di trapani contrassegnati dal marchio TOPDRILL prima di reagire giudizialmente: il che è quantomeno indice del fatto che l'esistenza di una linea di trapani Zoltan contraddistinta da tale marchio non era per l'attrice all'origine di un particolare disturbo o danno ed anzi per certi versi l'avvantaggiava. Ma sul punto torneremo.

Vediamo ora, una ad una, le domande avversarie, cominciando da quella di liquidazione di 60.000 Euro di penali per violazione dell'inibitoria alla pubblicizzazione della linea di trapani Zoltan a marchio TOPDRILL.

### **Sulla richiesta di liquidazione delle penali**

3.- Al riguardo la convenuta rileva come la mera presenza all'interno del sito *internet* della propria capogruppo ([www.zoltan.com](http://www.zoltan.com), doc. 2) di due pagine relative alla linea di trapani TOPDRILL sia espressione del diritto della Zoltan International di continuare a promuovere la vendita dei prodotti in questione in altri Paesi, e non possa quindi essere considerata come una violazione dell'inibitoria disposta nei confronti della Zoltan Italia s.p.a. con riguardo al solo territorio italiano.

Né il fatto che le pagine contestate del sito in questione, su cui non è possibile procedere ad acquisti *online*, fossero originariamente anche in lingua italiana può essere di per sé ritenuto sufficiente a qualificare le pagine stesse come pubblicità rivolte al nostro Paese, pacifico essendo che dopo l'inibitoria non è stato venduto in Italia un solo trapano Zoltan contrassegnato dal marchio TOPDRILL.

Si noti comunque che quando, due mesi dopo l'inibitoria, la Emmebì ha sollevato con diffida il problema dell'asserita contrarietà delle pagine in questione al provvedimento cautelare, Zoltan International in via prudenziale ha immediatamente oscurato il testo in italiano relativo alla linea TOPDRILL (doc. 3).

#### **Sul preteso lucro cessante**

4.- La prima voce di danno lamentata da Emmebì è il lucro cessante.

Come tutte le voci di danno, essa deve essere provata da chi ne chiede il risarcimento, chiamato ovviamente a dimostrare anche la sussistenza di un nesso di causalità immediata e diretta tra l'asserito mancato guadagno e l'illecito.

In proposito controparte accenna a una diminuzione del proprio tasso di crescita a partire dall'anno successivo all'ingresso sul mercato dei trapani TOPDRILL della convenuta. E' agevole però rilevare che, siccome i trapani di Zoltan sono stati immessi sul mercato nel 2008, dopo due anni soltanto dal lancio di quelli di Emmebì avvenuto nel 2006, il calo registrato nella crescita di fatturato di questi ultimi è fisiologico. Per tutti i nuovi prodotti (ma si può dire lo stesso per quasi tutti gli organismi viventi), i tassi di crescita iniziali – partendo da zero – sono per forza elevati, e tendono poi a ridimensionarsi man mano che il prodotto (o l'organismo) si

avvicina alle sue dimensioni “naturali”. L’eventuale calo del tasso di crescita del fatturato avversario non è dunque di per sé indice di un danno.

Per il resto controparte si limita ad invocare un precedente del Tribunale di Torino del 18 Aprile 2008 secondo cui, qualora “*i prodotti del contraffattore siano identici a quelli del titolare e anche i marchi in questione siano identici*”, si potrebbe “*legittimamente presumere che l’attività illecita abbia provocato, a danno del titolare del marchio, una riduzione delle vendite pari al numero di ... prodotti venduti dal contraffattore e recanti il marchio contraffatto*”. La sentenza da cui è tratta questa massima (pubblicata in *Sez. Spec. P. I.* 2008, 1, 364) non è edita. Non è dunque noto quale fosse la fattispecie cui si riferiva, anche se da un’altra massima si apprende che si trattava di prodotti di abbigliamento. E’ evidente tuttavia che la presunzione che questo precedente suggerisce è ragionevole ed invocabile unicamente allorché si sia di fronte a prodotti “identici” o quantomeno perfettamente fungibili e ad un marchio non solo ben noto sul mercato, ma anche in grado di indirizzare le scelte del pubblico di riferimento.

Senonché questo non è il caso nostro. Da un lato, infatti, la linea di trapani di Zoltan è diversa e più ampia di quella di Emmebì (cfr. doc. 4), comprendendo una pluralità di modelli di trapano, alcuni dei quali studiati per specifici impieghi professionali per i quali i trapani Emmebì non sono qualificati (doc. 5).

Dall’altro lato, per l’obbiettiva modesta diffusione sul mercato dei trapani contraddistinti dal marchio avversario e per la completa mancanza di pubblicità specificamente volte a promuoverlo, lo stesso era scarsamente conosciuto.

Inoltre, nel settore degli strumenti di lavoro e per il *bricolage*, il nome (o **marchio speciale**) del prodotto non gioca notoriamente un ruolo importante nelle scelte d'acquisto del pubblico. Tali scelte infatti, quando sono influenzate anche da valori di marca e non solo da considerazioni tecniche (attinenti alle caratteristiche e prestazioni del prodotto) o economiche, hanno solitamente riguardo non al marchio speciale del prodotto, ma al **marchio generale**. È invero quest'ultimo, che il più delle volte coincide con il nome del produttore, ad esprimere l'affidabilità dei prodotti sui quali è apposto, testimoniata dalla loro costante e diffusa presenza sul mercato e dalle ripetute esperienze positive di acquisto fatte dal pubblico; e questo vale in particolare per il marchio Zoltan che, insieme a Bosch e Black & Decker, è certamente tra i marchi più noti e affermati del settore (doc. 6). Se dunque un acquirente dei trapani della convenuta è stato indotto all'acquisto non da considerazioni tecniche od economiche o dalla disponibilità del prodotto nel punto vendita dove si era recato, ma da valori di marca, avrà guardato al marchio Zoltan e non certo al marchio TOPDRILL che, prima che Zoltan lo adottasse era sostanzialmente sconosciuto, anche perché mai fatto oggetto di pubblicità da parte di Emmebi e dunque privo di un autonomo potere di vendita.

5.- Da quanto si è detto sopra è evidente come, quand'anche dovesse emergere dall'istruttoria un andamento negativo delle vendite dei prodotti avversari (ma francamente ne dubitiamo), esso non potrebbe essere posto in relazione causale con l'uso del marchio TOPDRILL della convenuta.

Del resto la miglior riprova della mancanza di danno e di nesso causale è dato dalla condotta dell'attrice che, come si è detto,

ha atteso diversi anni prima di reagire giudizialmente. Se davvero, come ora sostiene, la presenza sul mercato di trapani Zoltan a marchio TOPDRILL fosse stata all'origine di un freno significativo alla vendita dei suoi prodotti, controparte si sarebbe infatti certamente attivata prima.

Quanto alla mancata conclusione del contratto di fornitura con Leroy Merlin, a seguito della quale Emmebì ha agito in giudizio ottenendo il provvedimento cautelare, come risulta dalla corrispondenza che produciamo come nostro doc. 7, i prodotti dell'attuale comparente sono entrati nella rete di vendita di Leroy Merlin in virtù di un accordo stipulato tra le rispettive Capogruppo per la fornitura dell'intera gamma di prodotti Zoltan (e non solo dei trapani) in tutti punti vendita Leroy Merlin nel mondo. La scelta di Leroy Merlin non è perciò evidentemente dipesa da considerazioni relative al marchio speciale per cui è causa.

6.- Quand'anche comunque, per assurda ipotesi, dovesse ritenersi che le vendite di Emmebì siano state inferiori rispetto a quelle che era ragionevole attendersi e che tale ipotetico risultato sia dipeso *anche* dall'uso del marchio TOPDRILL da parte di Zoltan, il risarcimento del lucro cessante non dovrebbe riguardare l'intero mancato guadagno, ma essere limitato alla parte imputabile all'illecito. L'eventuale CTU dovrebbe quindi comprendere l'analisi di tutti gli aspetti pertinenti che possono aver influito sul fatturato di Emmebì, a cominciare dalle politiche di prezzo attuate dall'attrice che, nel periodo in esame, risulta aver significativamente aumentato, nonostante la crisi, il prezzo di vendita dei suoi trapani senza apparenti giustificazioni (doc. 8).

Inoltre il risarcimento del danno dovrebbe tenere conto della tolleranza prestata per quasi sei anni da Emmebì all'uso del marchio TOPDRILL da parte di Zoltan. La circostanza che al momento della sua reazione giudiziale non si fosse ancora compiuto il quinquennio dalla registrazione del marchio TOPDRILL di Zoltan (avvenuta nel 2010) ha, infatti, già impedito che lo stesso potesse dichiararsi convalidato ai sensi dell'art. 28 c.p.i., consentendo ad Emmebì di appropriarsi dell'intero valore che tale marchio ha acquisito sul mercato in virtù soprattutto degli investimenti e dell'attività della convenuta. Sarebbe davvero troppo se ora si premiasse con il successo la strategia seguita da controparte per trasformare, con una tolleranza consapevole, un casuale, non voluto ed innocuo conflitto tra segni in un'ingiustificata fortuna. Non solo controparte ha approfittato per anni dell'effetto di traino degli investimenti pubblicitari effettuati dall'attuale componente (doc. 9), ma ora chiede i danni e, nel farlo, pretende addirittura che essi siano parametrati agli utili di Zoltan, a suo dire "indice" del pregiudizio subito<sup>1</sup>, con ciò rendendo palese la natura dell'operazione da essa posta in essere allorché ha deciso di procrastinare la causa.

---

<sup>1</sup> Della mancanza di relazione tra il fatturato conseguito da Zoltan e l'uso del marchio per cui è causa abbiamo già detto. Non occorre dunque spendere altre parole per negare la possibilità nella specie di considerare gli utili di Zoltan come indicativi del pregiudizio che Emmebì avrebbe patito e che non è provato. Ci limitiamo solo a rilevare che i maggiori margini di cui Zoltan gode si ricollegano alle caratteristiche tecniche superiori dei prodotti, alla garanzia di affidabilità fornita dal marchio Zoltan e all'innovativo sistema di distribuzione e logistica che consente alla convenuta (e ad essa soltanto) di consegnare in 24 ore i propri prodotti e le loro parti di ricambio in qualsiasi parte d'Italia, ai punti vendita o direttamente a domicilio dei clienti che lo richiedono.



Per evitare le conseguenze palesemente ingiuste che deriverebbero dal successo di una simile operazione soccorre l'art. 1227 c.c. (espressamente richiamato dall'art. 125 c.p.i.) che impone di diminuire il risarcimento dell'eventuale danno ove il creditore, com'è avvenuto nel caso che ci riguarda, con la sua condotta omissiva abbia concorso alla situazione che lo ha determinato.

7.- Resta da dire, per completare il discorso sul preteso lucro cessante, del danno relativo alle mancate *convoyed sales*, ovvero sia alle minori vendite di punte di trapano, valigette, ecc. che l'attrice lamenta come conseguenza dell'uso da parte di Zoltan del marchio per cui è causa.

Al riguardo ci limitiamo ad osservare come le punte di trapano siano prodotti universali, suscettibili di essere utilizzati con trapani di produttori diversi; e che, quand'anche esistesse una quota di consumatori che si indirizza preferibilmente su punte con un marchio corrispondente a quello del trapano, l'eventuale confusione tra i segni delle parti avrebbe comportato, in ragione dei trapani TOPDRILL commercializzati dalla convenuta, una maggiore possibilità per Emmebì di vendere le sue punte di trapano e dunque un aumento, e non una diminuzione, delle *convoyed sales*.

### **Sul prezzo del consenso**

8.- In via alternativa al risarcimento del mancato guadagno per effetto delle minori vendite, controparte invoca il criterio del prezzo del consenso, chiedendo una maggiorazione della *royalty* media "in considerazione della «non volontarietà della licenza»".

In effetti la maggiorazione è spesso sostenuta argomentando che il titolare del diritto non intendeva affatto concedere una licenza

al contraffattore o quantomeno non era disponibile ad accettare la *royalty* media e che l'attribuzione a titolo di danni solo di quella percentuale si tradurrebbe in tali casi in una sorta di licenza obbligatoria. Senonché questo argomento non è proponibile nel caso di specie. Qui infatti il problema non è tanto che Emmebì non intendeva concedere licenze sul suo marchio (di cui peraltro ha poi tollerato per molti anni l'uso), quanto che Zoltan non aveva alcun motivo per prendere in licenza per la sua nuova linea di trapani il segno di cui si tratta. Al momento della scelta operata da Zoltan (ignorando l'esistenza di diritti dell'attrice) l'apposizione del marchio TOPDRILL su licenza non prometteva alcun incremento delle vendite dei trapani della convenuta rispetto a quelle realizzabili chiamando i trapani stessi in modo diverso. In altre parole: prendere in licenza il marchio di cui si tratta non avrebbe avuto per Zoltan, come per Bosch o Black & Decker, alcun senso. Volendo stimare il giusto prezzo per la concessione a Zoltan di una licenza sul marchio TOPDRILL nel 2008, dovrebbe ipotizzarsi una *royalty* prossima allo zero.

Siccome controparte si limita nel suo atto ad allegare che "*nel settore che qui interessa la royalty media si aggira tra il 7 e il 10%*" senza fornire esempi concreti e senza indicare le sue fonti, non possiamo sul punto replicare nel merito. Osserviamo solo che la proposta, avanzata nella conclusioni istruttorie dall'attrice, di rimettere al CTU l'individuazione della *royalty* media tramite autonome indagini, non può essere accolta. Spetta infatti ad Emmebì dimostrare con idonee produzioni il tasso di *royalty* di cui chiede l'applicazione al fatturato di Zoltan e la richiesta di una consulenza contabile non vale ad esentarla da quest'onere. Del resto, la possibilità di disporre

consulenze tecniche percipienti e la facoltà del perito di esaminare e ricercare documenti è limitata ai fatti meramente accessori, ovverosia ai fatti utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita alla questione tecnica, ma non può estendersi a fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda, come il tasso di *royalty* preteso dall'attrice.

### **Sul preteso danno normativo e di immagine**

9.- L'attrice lamenta poi di aver subito un danno cd. "normativo", costituito a suo dire anzitutto dal fastidio (controparte lo chiama "*effetto di disturbo*") che le avrebbe provocato la presenza sul mercato dei trapani della convenuta, a causa dell'interferenza degli stessi con la sfera di esclusiva del marchio TOPDRILL.

Al riguardo è agevole rilevare che la presenza sul mercato dei prodotti della convenuta ha solo avvantaggiato controparte, che – come già si è detto - ha potuto giovare della pubblicità fatta da Zoltan ai suoi trapani TOPDRILL. In effetti, se si guarda all'andamento del fatturato di Emmebì risultante dai prospetti prodotti *ex adverso*, si può notare che nel 2008, anno di lancio dei trapani di Zoltan accompagnato da una massiccia campagna pubblicitaria (doc. 10), le vendite dei trapani di Emmebì sono addirittura raddoppiate. Del resto, come pure si è già osservato, se controparte non avesse tratto un beneficio dagli sforzi fatti da Zoltan per accreditare sul mercato i trapani TOPDRILL, non avrebbe certo atteso anni per reagire alla pretesa contraffazione.

Quanto all'immagine dell'attrice, anch'essa risulta tutt'altro che danneggiata. Dalla vicenda che ci occupa controparte ha, infatti, tratto solo benefici, anche in termini di immagine. E' invero pacifico che i prodotti della convenuta sono di qualità assai superiore a quelli

di Emmebì, cosicché da un eventuale loro accostamento effettuato dal pubblico l'attrice avrebbe solo da guadagnare.

Peraltro, anche ove dovesse ritenersi (ma non vediamo davvero come) che vi sia stato un danno per l'immagine di Emmebì, la sua quantificazione non potrebbe prescindere dalla riparazione già avvenuta per effetto della pubblicazione della sentenza che ha accertato la contraffazione sul quotidiano "Il Sole 24Ore" e sulla rivista "Faidate". Per questa pubblicazione la convenuta ha sostenuto un costo rilevantissimo (varie decine di migliaia di Euro: cfr. le fatture che si producono come docc. 11), anche perché gli editori interessati, visto che il dispositivo imponeva la pubblicazione proprio sulle loro testate, senza offrire all'onerato alternative tra pubblicazioni di diffusione equivalente, hanno praticato tariffe molto superiori a quelle usuali per gli annunci pubblicitari.

#### **Sulla domanda di reversione degli utili**

10.- Infine l'attrice chiede che Zoltan sia condannata a *"restituirle gli utili da essa realizzati tramite la vendita di trapani recanti il segno TOPDRILL"*, sottolineando come l'art. 125 c.p.i. preveda che la reversione degli utili venga concessa *"in ogni caso"*.

Al riguardo si rileva anzitutto che la domanda avversaria, per come è formulata, è inammissibile. La legge prevede, infatti, che la retroversione degli utili possa essere chiesta *"in alternativa al risarcimento del lucro cessante"* o in aggiunta ad esso, *"nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento"*, ma non ammette che si domandino contemporaneamente retroversione e risarcimento del mancato guadagno come ha fatto controparte.

Rileviamo inoltre che, nel prevedere la possibilità che venga disposta la *"restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione"*,

l'art. 125 c.p.i. ovviamente non si riferisce a tutti gli utili dell'impresa ritenuta responsabile dell'illecito e neppure necessariamente a tutti gli utili inerenti i prodotti su cui è apposto il segno contraffattorio, ma solo agli utili causalmente e direttamente derivanti dalla violazione del diritto di marchio. Anche di fronte ad una domanda di reversione degli utili è dunque necessario chiedersi in che misura l'illecito abbia influito sulle vendite dei prodotti e sui relativi guadagni e determinare in una porzione corrispondente (che a seconda dell'illecito potrà essere pari al 100% dell'utile o ad una quota inferiore) la somma che deve essere restituita all'attore.

Nel caso che ci riguarda, come già si è detto, gli utili realizzati da Zoltan attraverso la vendita dei trapani di cui si discute non dipendono affatto dal nome attribuito alla relativa linea, bensì da altri fattori quali la presenza del marchio Zoltan con la connessa garanzia di affidabilità del prodotto, le elevate caratteristiche tecniche dei prodotti in questione, la buona combinazione qualità/prezzo offerta, la diffusione sul mercato, la rete logistica e di distribuzione della convenuta che consente consegne rapidissime, ecc.

\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

Per tutto quanto precede la Zoltan Italia s.p.a., rappresentata e difesa come specificato in epigrafe, nel costituirsi in giudizio assume le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

I) respingere tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della Zoltan, assolvendola da esse nel migliore dei modi;

II) condannare l'attrice a rifondere alla convenuta spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Analisi di anteriorità relativa al marchio Topdrill e varianti condotta nel Gennaio 2008;
- 2) Home page del sito internet [www.zoltan.com](http://www.zoltan.com);
- 3) Stampata delle pagine contestate in data 2 Marzo 2015;
- 4) Schede tecniche trapani Zoltan Topdrill;
- 5) Schede tecniche trapani Emmebi;
- 6) Analisi Nielsen su quote di mercato trapani in Italia;
- 7) Corrispondenza Zoltan International/ Leroy Merlin contenente accordo di fornitura;
- 8) Listini prezzi Emmebi 2006-2014;
- 9) Investimenti pubblicitari di Zoltan relativi alle linee di trapani Topdrill;
- 10) Pubblicità relative al lancio nel 2008 della nuova linea di trapani Zoltan;
- 11) Fatture relative al costo sostenuto da Zoltan per la pubblicazione del dispositivo della sentenza n. 20555 del 30 Dicembre 2014 del Tribunale di Milano.

Milano, 26 Aprile 2016.

Avv. Gianfranco Crespi