

## **Traccia Mock Trial 22.03.16: Risarcimento dei danni**

### **Attore – Emmebì s.r.l.**

Azienda nazionale conosciuta solo in Italia

Utilizza per una propria linea di trapani per uso amatoriale il marchio speciale TOPDRILL. Il marchio è stato adottato nel 2006 e da allora utilizzato in modo costante su tutto il territorio italiano.

Nel maggio 2010 la Emmebì ha anche provveduto a registrarlo in Italia.

Emmebì non vende all'estero.

Realizza un buon fatturato ma non fa pubblicità, se non alla sua azienda (non a prodotti singoli). Ha un sito internet dal 2012.

Era in trattativa con Leroy Merlin per introdurre nella catena distributiva di quest'ultima i suoi trapani (e poi, sperabilmente, i ricambi ed altri prodotti quali punte di trapano, valigette portautensili) ma, sostiene, le trattative si sono interrotte dopo l'ingresso sul mercato di Zoltan.

### **Convenuto - Zoltan Italia s.p.a.**

E' la consociata italiana di una multinazionale molto famosa nel settore dei prodotti da ferramenta, accreditata sul mercato italiano ed estero anche per il peculiare e innovativo sistema di distribuzione da essa adottato che le permette – su richiesta del cliente tramite il suo sito internet - di consegnare in 24 ore in qualunque parte del mondo i suoi prodotti.

Nel 2008 la multinazionale, tramite le consociate locali, ha lanciato nei principali mercati mondiali (Italia inclusa) una nuova linea di trapani di altissima gamma, per uso sia professionale che amatoriale, contrassegnata dall'identico marchio TOPDRILL. A questo prodotto è stata fatta molta pubblicità in sede di lancio e anche successivamente.

Zoltan Italia ha provveduto a registrare nel nostro Paese il marchio TOPDRILL il giorno prima della registrazione di Emmebì.

Nell'ottobre 2013, a distanza di quasi sei anni dall'adozione del marchio in questione e di tre e mezzo dalla sua registrazione è stata convenuta in giudizio da Emmebì.

### **Convenuto (rivenditore) – Ferramenta Giotto dei F.lli Colombo di Colombo Carlo & C. S.nc.**

Negozi di ferramenta di piccole dimensioni, offre ai propri clienti prodotti da bricolage, articoli di casalinghi, utensileria e servizio duplicazione chiavi.

Da tempo ha tra i suoi fornitori la Zoltan, dalla quale ha acquistato a partire dal 2010 un numero limitato di trapani Topdrill che ha commercializzato e per tale motivo è stata convenuta in giudizio da Emmebì.

### **Antefatto processuale**

#### **Inibitoria cautelare**

Nel dicembre del 2014 Emmebì, dopo aver perso un importante affare con Leroy Merlin, ottiene in corso di causa un provvedimento cautelare nei confronti di Zoltan e di Ferramenta Giotto con inibitoria dell'uso del marchio TOPDRILL. L'inibitoria è assistita da penali, pari a 1000,00 Euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento.

## Sentenza

Con sentenza del 30 dicembre 2015 il Tribunale ha riconosciuto il preuso generale di Emmebì anteriore a quello di Zoltan e - rigettata l'eccezione di convalidazione della registrazione di Zoltan in considerazione del fatto che tale registrazione era anteriore all'instaurazione della causa di solo tre anni e mezzo - ne ha dichiarato la nullità. Il Tribunale ha altresì dichiarato Zoltan e Ferramenta Giotto responsabili di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale. Oltre a confermare l'inibitoria della prosecuzione dell'illecito e a disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza su una rivista di settore e su Il Sole24Ore, il Tribunale ha accolto la domanda di condanna generica proposta da Emmebì senza opposizione da parte di Zoltan e Ferramenta Giotto alla separazione del giudizio sull'*an* da quello sul *quantum*.