

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata delle imprese

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse di

Ferramenta Giotto dei F.lli Colombo di Colombo Carlo & C. S.n.c., con sede in Cesano Boscone, Via Giotto, n. 1000 in persona del suo legale rappresentante p.t., P. IVA XXXYYYXXX, rappresentata e difesa come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Cristina Bellomunno (CF. BLLCST69L48D976P – pec: cristina.bellomunno@milano.pecavvocati.it - fax n. 0245381245), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, P.zza Pio XI, 1

- Convenuta-

nella causa instaurata da

EMMEBI' Srl, con sede in Induno Olona (VA), in persona del suo legale rappresentante p.t., P IVA YYYXXXYYY, con l'Avv. Elisabetta Gavuzzi (d'ora in avanti "EMMEBI'")

-Attrice-

anche nei confronti di

ZOLTAN ITALIA S.p.a. con sede in Rocca Cannuccia, in persona del suo legale rappresentante p.t., P IVA ZZZJJZZZ, con l'Avv. Gianfranco Crespi (d'ora in avanti "ZOLTAN')

-Convenuta-

1. Premessa

Ferramenta Giotto dei F.lli Colombo di Colombo Carlo & C. S.n.c. (d'ora in avanti FERRAMENTA GIOTTO) è una società di piccole dimensioni, presente sul mercato da oltre 50 anni; anche il negozio è piuttosto piccolo e non vi sono aree di vendita a libero servizio (ossia aree in cui il consumatore preleva da solo il prodotto, come ad es. avviene nella GDO). Si tratta una società a gestione familiare che occupa unicamente i due fratelli Colombo, figli del fondatore, che operano nello stesso storico locale in cui il sig. Alberto Colombo iniziò l'attività.

La FERRAMENTA GIOTTO offre ai propri clienti prodotti da bricolage, colori e vernici, piccoli articoli di casalinghi ed utensileria compresi **pochi** articoli di elettrodomestici (trapani ed avvitatori), il tutto di primaria qualità, e fornisce anche un servizio di duplicazioni chiavi.

La maggior parte dei clienti (circa il 70%) sono privati che, chiaramente, effettuano acquisti occasionali e – per certi prodotti come ad esempio i trapani e gli avvitatori – acquisti, per così dire, *una tantum*.

Tra i fornitori della FERRAMENTA GIOTTO vi è la società ZOLTAN dalla quale l'esponente si rifornisce per numerosi prodotti. Il rapporto commerciale con ZOLTAN è consolidato da tempo, anche grazie alla riconosciuta qualità dei suoi prodotti ed all'efficiente servizio di assistenza fornito dalla ZOLTAN.

In ragione dell'affidabilità dei prodotti ZOLTAN e delle campagne pubblicitarie effettuate da quest'ultima, FERRAMENTA GIOTTO si è convinta ad acquistare da essa ZOLTAN un certo numero di trapani (che, come detto, costituiscono una parte davvero poco importante del fatturato dell'esponente). Più precisamente, sono stati acquistati un totale di 50 trapani ZOLTAN a marchio TOPDRILL:

- il primo ordine di 5 trapani è del 2010 (**doc. 1**)
- il secondo ordine di 15 trapani è del 2011 (**doc. 2**)
- il terzo ordine di 10 trapani è del 2012 (**doc. 3**).
- il quarto ordine di 10 trapani è avvenuto nel giugno 2013 (**doc. 4**).
- il quinto ordine di 10 trapani è avvenuto nel maggio 2014 (**doc. 5**).

A seguito dell'azione giudiziaria radicata da EMMEBI il marchio TOPDRILL di ZOLTAN è stato dichiarato nullo e l'esponente condannata unitamente a ZOLTAN per contraffazione di marchio e concorrenza sleale.

2. Sulle domande di EMMEBI.

Per evitare ripetizioni e di annoiare chi legge, l'esponente si richiama a tutte le eccezioni svolte da ZOLTAN nei confronti di EMMEBI e dichiara di volersene avvalere.

In particolare per quanto riguarda le eccezioni in materia di *an* e di *quantum* del danno l'esponente contesta le argomentazioni attoree riportandosi a tutte le eccezioni della ZOLTAN.

3. Sulla richiesta di EMMEBI di condanna al risarcimento del danno in via solidale.

3.1. La richiesta di EMMEBI di condanna in via solidale dei convenuti al pagamento dell'intera somma che verrà liquidata a titolo di risarcimento del danno poggia sull'assunto che qualunque contributo causale all'utilizzo vietato del segno, configurerebbe un concorso nell'illecito contraffattivo.

La teoria avversaria è errata e la domanda non merita quindi accoglimento.

Secondo l'art. 2055 c.c. *“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”*. Dunque, per potere applicare l'art. 2055 c.c. è necessario verificare se si è in presenza i) del realizzarsi di un fatto dannoso e ii) dell'imputabilità del fatto dannoso a più persone, e stabilire poi, ai fini dei rapporti interni tra coobbligati, iii) quale sia il contributo causale dei singoli atti al verificarsi dell'evento dannoso.

- i) Per quanto concerne il realizzarsi di un fatto dannoso la giurisprudenza è concorde nel ritenere che per fatto dannoso si intende **l'evento danno nella sua unicità**. Ciò, tuttavia, non significa e non equivale al danno provocato dalla contraffazione nella sua interezza ossia nel suo ammontare totale. Unicità del danno significa, a livello industrialistico, danno *“che non si moltiplica solo perché l'un contraffattore ha prodotto e l'altro ha venduto”* (l'espressione è di RICOLFI, *Il concorso nell'illecito di contraffazione di marchio, in Impresa e Mercato – Studi dedicati a Mario Libertini*, Milano, 2015, 1216). L'evento dannoso derivante da contraffazione, sia pure unitariamente considerato, è, per così dire, **un danno frazionabile** (come lo sarebbe nell'ipotesi in cui l'attore avesse convenuto in giudizio due rivenditori distinti). Sul punto cfr. Cass 20192/2014 che ha stabilito che per l'applicabilità dell'art 2055 c.c. è necessario che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione **dell'intero danno**.

Dunque, **l'unicità dell'evento dannoso** che giustifica, in presenza degli altri presupposti, l'applicazione dell'art. 2055 c.c. **deve essere interpretato come quella frazione dell'intero danno al cui verificarsi hanno concorso i comportamenti di più soggetti.**

- ii) Per quanto concerne l'imputabilità del fatto dannoso a più persone, **bisogna chiedersi se i diversi oggetti abbiano tutti contribuito alla realizzazione di ogni frazione di danno** e quindi quale frazione di danno si è verificata con il concorso di più soggetti. Nessuno, infatti, può essere ritenuto responsabile dei danni che non ha concorso a provocare. E del resto, secondo la Cassazione, qualora si siano verificati **diversi episodi** a danno di un medesimo soggetto, se si chiede *“il risarcimento del danno complessivamente subito a tutti i soggetti coinvolti, il giudice, per poter legittimamente procedere ad una condanna solidale e per l'intero danno subito dalla vittima, è tenuto a verificare, e a dare conto in motivazione, se si tratti, in tutto o in parte, di episodi distinti e scindibili che abbiano prodotto a loro volta danni distinti, e dovrà procedere all'accertamento della responsabilità a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti ritenendolo responsabile a seconda dei casi, o dell'intero danno provocato se il fatto dannoso è unico (a prescindere dalla graduazione di responsabilità qualora non sia stata proposta azione di regresso), o del danno provocato dal solo segmento causale che ha visto la sua partecipazione”* (Cass. 25 settembre 2014, n. 20192).

- iii) Per quanto concerne il contributo causale dei singoli atti al verificarsi dell'evento dannoso, questione rilevante in relazione ai rapporti interni tra

coobbligati, è necessario individuare nella frazione di danno imputabile a più soggetti, **quale contributo i singoli soggetti abbiano fornito al verificarsi di quella frazione di danno**. Ciò in quanto ciascuno deve rispondere del fatto proprio e delle conseguenze che si sono prodotte.

Ora, nel caso di specie:

- in relazione al requisito **sub i)**, non è pensabile che l'intero danno, derivante dalla vendita di un gran numero di prodotti o dalla mancata sottoscrizione del contratto con Leroy Merlin, sia stato causato dall'esponente la quale, piuttosto, si è limitata a vendere una piccola quantità di trapani;
- in relazione al requisito **sub ii)**, l'esponente non può che essere considerata responsabile di una frazione minima di danno, ossia di quella derivante unicamente al numero di trapani TOPDRILL da essa effettivamente venduti.

Del resto, diversamente ragionando si giungerebbe a conseguenze contrarie al diritto e alla logica. Ad esempio: premesso che ZOLTAN ha lanciato sul mercato i trapani TOPDRILL nel 2008 e che solo nel 2010 FERRAMENTA GIOTTO ha cominciato a vendere, è forse conforme al diritto e alla logica ritenere che il danno verificatosi dal 2008 al 2010 è imputabile a FERRAMENTA GIOTTO?

Inoltre: restano escluse dalla frazione di danno di cui l'esponente può essere considerata responsabile anche le voci di danno in nessun modo imputabili all'esponente la cui liquidazione viene richiesta dall'attrice, e ciò per i motivi

che si diranno (cfr. paragrafo 3.2. del presente atto). All'esponente non può essere imputato un danno che non derivi da proprie azioni o omissioni, ossia non può essere imputato un danno che essa non abbia concorso a determinare;

- in relazione al requisito **sub iii)** e quindi al grado di colpa dei singoli coobbligati si veda paragrafo 5.

3.2. Ancora: ciascuna voce di danno di cui l'attore chiede il risarcimento deve essere parametrata alla (eventuale) imputabilità all'azione dell'esponente.

In altri termini:

- ✓ non si può ritenere l'esponente responsabile dell'eventuale danno emergente derivante dall'aver la EMMEBI pubblicato, per rivendersi sul mercato, una pubblicità su *Viti & Bulloni*. Come detto, infatti, l'esponente è un piccolo rivenditore i cui clienti sono quasi esclusivamente abitanti del quartiere e quindi per "riparare" l'eventuale danno sarebbe bastato spendere il necessario per una pubblicità sul giornalino parrocchiale e non sulla maggiore rivista di settore a livello nazionale...
- ✓ anche il c.d. danno normativo e l'asserita compromissione della posizione di monopolio di EMMEBI sul mercato, se esistente, non pare certo potere derivare dalla vendita di pochi trapani effettuata dall'esponente.

Del resto anche parte attrice (p. 9 citazione) ritiene che i danni vadano liquidati tenendo conto di **vari aspetti**. Andrà quindi considerato anche il fatto che l'esponente:

- è società di piccole dimensioni con la conseguenza che i danni che essa può avere provocato non sono certo quelli che può avere provocato ZOLTAN;
- non possiede un sito internet attraverso il quale pubblicizza i prodotti venduti;

- non ha effettuato nel periodo interessato dalle vendite dei prodotti TOPDRILL campagne pubblicitarie a mezzo radio locali o stampa locale (come avvenuto in passato).

Del resto, non mancano le decisioni giurisprudenziali che hanno distinto i contributi alla causazione dell'evento dannoso. Si vedano Trib. Milano, 15.9.1988, sia pure in ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile, caso *tessuto Burberry*, in GADI, 2330, secondo cui *“in materia di concorrenza sleale per imitazione servile il produttore di un tessuto e l'utilizzatore di questo sono tenuti al risarcimento ciascuno in rapporto ai rispettivi atti causativi di danno ed il vincolo della solidarietà involge solo il fornitore del tessuto, per lo smercio successivo dei capi confezionati dall'utilizzatore”*; Trib. Milano, 16.1. 2007, in GADI, 2007, 5130, caso *Falsi d'autore*, in cui il Tribunale ha tenuto distinte le posizioni dei vari convenuti ritenendo contraffattori il gestore del sito che raccoglieva gli ordini, colui che curava le spedizioni ai clienti ma non colui che forniva i sacchetti in cui erano contenuti i prodotti recanti il marchio contraffatto; ciò sulla base della convinzione che non si potesse *“fondatamente ritenere che tale soggetto fosse consapevole nonché in qualche modo partecipe dell'illecita riproduzione dei marchio originali”*.

Ancora più di recente e ancora più chiaramente Trib. Milano, 28.12.2015, inedita, che, dopo avere quantificato in via equitativa un danno pari a 60 mila euro a carico dell'importatore di orologi riconosciuti in violazione del design dell'attrice, ha riconosciuto la responsabilità solidale del distributore ma in misura ridotta avendo lo stesso partecipato solo ad una minima parte dell'illecito contraffattivo complessivo;

ed infatti la condanna solidale del produttore e del distributore è stata limitata ad un decimo del danno come complessivamente liquidato, pari a 6 mila euro.

Ancora: Trib. Torino, 13.12.2013, inedita, che - dopo avere liquidato un danno pari ad euro 65.513,87 a carico dell'importatore dei prodotti contraffatti - ha condannato in via solidale (con l'importatore) il rivenditore che aveva partecipato alla contraffazione acquistando tali beni ma solo nella misura del 10% delle somme liquidate complessivamente come danno.

4. Sulla domanda di manleva nei confronti della ZOLTAN Ltd

Va anzitutto rilevato che ZOLTAN ha espressamente dichiarato *“di essere titolare di tutti i marchi che contraddistinguono i propri prodotti”* (doc. 6). Tale indicazione si configura come garanzia circa l'assenza di violazione di diritti di terzi da parte dei trapani TOPDRILL e, quindi, come manleva fornita da ZOLTAN a favore dell'esponente per ogni eventuale somma che GIOTTO dovesse essere condannata a corrispondere per riconosciuta contraffazione di marchi da parte di ZOLTAN.

5. Sulla domanda di regresso nei confronti di ZOLTAN

L'art. 2055, secondo comma, c.c. prevede che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. L'esponente, quindi, agisce in via di regresso nei confronti di ZOLTAN, come è pacifico che possa avvenire nell'ambito del giudizio promosso nei suoi confronti dal danneggiato EMMEBI.

Occorre quindi verificare la ripartizione interna delle singole responsabilità. Detta ripartizione non si può presumere uguale.

I criteri da utilizzare - in modo congiunto - per accertare la percentuale di responsabilità nel verificarsi del danno sono: 1) la gravità della colpa e 2) l'incidenza nell'evento.

Nel caso di specie è evidente:

1. che il **grado della colpa** attribuibile all'esponente è **decisamente minimo** posto che l'esponente ha sempre usato nello svolgimento della propria attività (ed anche in questo caso) tutta la diligenza necessaria. In particolare, nel caso di specie si dovrà tenere conto del fatto che:
 - i)* ZOLTAN è una consociata di una famosa multinazionale ed ha garantito per iscritto la titolarità del marchio TOPDRILL (**doc. 6**);
 - ii)* da molti decenni l'esponente è cliente di ZOLTAN e mai si sono verificati problemi come quelli di cui oggi si discute (**doc. 7**);
 - iii)* ZOLTAN è titolare di numerosi marchi che utilizza per contraddistinguere i propri prodotti e quindi mai l'esponente avrebbe potuto immaginare che il marchio TOPDRILL fosse in contraffazione con quello dell'attrice;
 - iv)* in sostanza FERRAMENTA GIOTTO, da un lato, non aveva consapevolezza circa la natura lesiva del proprio comportamento e, dall'altro lato, non vi erano ragionevoli motivi per esserne consapevole.
2. Ugualmente evidente è che **l'incidenza del comportamento dell'esponente** nella causazione dell'evento dannoso derivante, ancora una volta, è **minimo**. In particolare si tenga in considerazione che:

i) l'esponente è una piccola ferramenta operante solo localmente e quindi la quantità di pubblico venuto a contatto con la merce recante il marchio TOP-DRILL è assolutamente minima (e corrispondente alla quantità di trapani venduta, anche in quanto – come accennato – nei locali in cui l'esponente esercita la propria attività non vi sono aree di vendita a libero servizio);

Ciò dovrà quindi indurre il Tribunale a stabilire una diversa percentuale di colpa nella causazione della frazione di danno imputabile agli odierni convenuti.

6. Sulle istanze istruttorie di EMMEBI

Anche le istanze istruttorie dell'attore dovranno essere disattese. L'esponente ha già prodotto le fatture di acquisto dei trapani TOPDRILL, né controparte ha dato prova o fornito indizi che FERRAMENTA GIOTTO abbia acquistato un maggiore numero di trapani oltre a quelli di cui ai docc. da 1 a 5.

*** **

Per tutti i motivi sopra **Ferramenta Giotto dei F.lli Colombo di Colombo Carlo & C. S.n.c.**, come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, disattesa ogni contraria produzione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

1. respingere le domande tutte proposte nei confronti di FERRAMENTA GIOTTO, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, quindi, assolvere nel migliore dei modi FERRAMENTA GIOTTO da ogni pretesa;

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 a ZOLTAN, con conseguente individuazione della frazione del danno da corrispondersi in solido all'attore;
3. dichiarare ZOLTAN tenuta a manlevare FERRAMENTA GIOTTO, e per l'effetto condannare al pagamento, di tutte le somme che essa fosse condannata a corrispondere a EMMEBI, a qualunque titolo, incluse le spese legali;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

4. accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al regresso ai sensi dell'art 2055, secondo comma, c.c. di quanto corrisposto ad EMMEBI nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, per l'effetto, condannare ZOLTAN al pagamento a favore dell'esponente di detta somma, oltre interessi legali dal pagamento dell'esponente a EMMEBI all'effettivo rimborso di ZOLTAN;

IN OGNI CASO

5. con vittoria di spese e CTU o, in via subordinata, con condanna al pagamento di una percentuale pari alla percentuale di colpa riconosciuta a carico dell'esponente di cui la punto 2.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ordine di 5 trapani del 2010
2. ordine di 15 trapani del 2011
3. ordine di 10 trapani del 2012

4. ordine di 10 trapani del giugno 2013
5. ordine di 10 trapani del maggio 2014
6. comunicazione manleva ZOLTAN
7. documenti attestanti i rapporti commerciali tra ZOLTAN e FERRAMENTA
GIOTTO risalenti agli anni Novanta

Milano, 2 maggio 2016

(Avv. Cristina Bellomunno)