

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Atto di citazione

nell'interesse di

Emmebì S.r.l., con sede a Induno Olona (VA), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. Paolo Bianchi, rappresentata difesa in forza di procura in calce al presente atto dall'avv. Elisabetta Gavuzzi (cod. fisc. GVZLBT65D64F205Y; pec: elisabetta.gavuzzi@milano.pecavvocati.it; fax: 02 72622900), e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Carducci 8

– attrice –

nei confronti di

Zoltan Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rocca Cannuccia

e di

Ferramenta Giotto dei F.lli Colombo di Colombo Carlo & C. S.n.c., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cesano Boscone

– convenute –

1. Con sentenza n. 20555 del 30 dicembre 2015 (doc. 1) il Tribunale di Milano, riconoscendo i diritti esclusivi dell'odierna attrice sul marchio "TOPDRILL" usato e registrato per contraddistinguere trapani, accertava e dichiarava la nullità dell'identico marchio registrato per i medesimi prodotti dalla società Zoltan Italia S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Zoltan"),

accertava la responsabilità di quest'ultima, nonché della Ferramenta Giotto dei F.lli Colombo di Colombo Carlo & C. S.n.c. (d'ora in avanti, per brevità, "Giotto") per contraffazione di marchio, con conseguente conferma dell'inibitoria della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti recanti i marchi contraffattori già pronunciata con ordinanza cautelare in corso di causa del 16 dicembre 2014, fissazione di una penale di 1000 Euro per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento e ordine di pubblicazione della sentenza. Il Tribunale accoglieva anche la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.

Con il presente atto Emmebì conviene in giudizio Zoltan e Giotto per sentirle condannare a risarcire a Emmebì i danni da questa sofferti in conseguenza della contraffazione posta in essere dalle convenute e già definitivamente accertata e a restituirle gli utili.

Considerato inoltre che, due mesi dopo la pronuncia dell'ordinanza cautelare, sul sito Internet della Zoltan erano ancora presenti le pubblicità dei trapani "TOPDRILL" (doc. 2), con il presente atto Emmebì chiede che, accertata la prolungata violazione dell'inibitoria, Zoltan venga condannata a pagare all'attrice la somma di 60.000 Euro (pari a 1000 Euro per 60 giorni) a titolo di penali.

2. L'esponente, che opera da quasi vent'anni nel settore degli articoli di ferramenta, articoli che la stessa produce nel proprio stabilimento di Induno Olona e che vende in tutta Italia attraverso una rete di rivenditori non esclusivi, dal gennaio 2006 produce e commercializza un modello di trapano destinato soprattutto al *Bricolage* domestico, contraddistinto dal marchio "TOPDRILL", marchio che la stessa Emmebì ha provveduto a registrare nel

maggio 2010 (cfr. doc. 3, costituito dal marchio depositato in data 13 maggio 2010).

I trapani “TOPDRILL” sono stati venduti in tutta Italia e hanno subito incontrato un certo successo, diventando ben presto uno dei prodotti di punta della società attrice. Basti pensare che negli anni dal 2006 al 2010 il relativo fatturato è passato dai circa quattrocentomila Euro per il primo anno a quasi 1,4 Milioni nel 2010.

Proprio in relazione ai trapani “TOPDRILL”, nonché ad altri prodotti ad essi collegati (quali punte di ricambio, le valigette porta utensili, le batterie di ricambio, ecc.), Emmebì aveva intrapreso delle trattative con la società Leroy Merlin, titolare di una delle più note catene di distribuzione di utensili per il *Bricolage*, per la fornitura degli stessi per tutti i punti vendita nel nord Italia. Contratto che poi, come meglio vedremo, non si è concluso avendo Leroy Merlin preferito come fornitrice la società convenuta.

3. Come è già stato accertato nella sentenza del dicembre 2015, che ha concluso il giudizio sull'*an*, la convenuta Zoltan nel 2008 aveva iniziato a immettere sul mercato italiano trapani contraddistinti dal marchio “TOPDRILL”, marchio che la stessa ha provveduto a registrare il 12 maggio 2010 (il giorno prima della registrazione effettuata dall'attrice, ma successivamente al preuso di carattere generale effettuato da quest'ultima); l'altra convenuta Giotto ha commercializzato i trapani TOPDRILL di Zoltan, vendendoli nel suo negozio di ferramenta. Il Tribunale, accertato che il marchio avversario era identico a quello precedentemente usato da Emmebì in relazione a prodotti identici, dopo avere dichiarato la nullità del marchio registrato da Zoltan, ha accertato che la condotta delle convenute costituiva

contraffazione di marchio e concorrenza sleale ai danni dell'attrice.

Questa essendo la situazione, è evidente che dagli illeciti posti in essere dalle convenute è derivato per Emmebì un pregiudizio rilevante, sia sotto il profilo del lucro cessante e del danno emergente, sia sotto quello del danno all'immagine e della perdita di unicità del segno, e ciò, come dimostreremo, anche a prescindere dal principio secondo cui *“nessuna contraffazione dell'altrui privativa può considerarsi improduttiva di danni”* (così Trib. Milano, 17 dicembre 2014).

4. Venendo ora alla quantificazione dei danni, per quanto riguarda il lucro cessante, rileva in primo luogo **la contrazione del tasso di crescita** dei volumi di vendita. Proprio in conseguenza della contraffazione posta in essere dalle convenute, infatti, il fatturato della società attrice non ha avuto l'incremento che Emmebì si aspettava alla luce dell'andamento delle vendite dei trapani TOPDRILL nei primi due anni. Come dimostrano i prospetti che si depositano come doc. 4, se negli anni 2006-2008, in cui i trapani “TOPDRILL” della convenuta non erano presenti sul mercato italiano ovvero (anno 2008) si erano appena affacciati sullo stesso, il fatturato della società attrice ha avuto un tasso di crescita medio superiore al 60%, a partire dall'anno successivo all'ingresso sul mercato dei prodotti recanti il marchio contraffattorio di Zoltan l'incremento annuale di tale fatturato è drammaticamente e progressivamente sceso: 18% nel 2009, 14% nel 2010, 11% nel 2011, 9% nel 2012, 7% nel 2013 e 1,9% nel 2014!

Va inoltre tenuto conto del mancato accordo con Leroy Merlin, che ha preferito i prodotti “TOPDRILL” di Zoltan. Grazie alla fornitura a una catena di supermercati della rilevanza di Leroy Merlin, la società attrice avrebbe

potuto se non raddoppiare, aumentare almeno del 60% il proprio fatturato. Come abbiamo ricordato, inoltre, l'accordo di fornitura avrebbe riguardato non solo i trapani, ma anche i relativi accessori, quali le punte di ricambio, le valigette porta utensili, le batterie di ricambio.

È evidente che nella liquidazione dei danni derivanti dalla contraffazione dovrà essere considerato anche il mancato fatturato di Emmebì conseguente al mancato accordo di fornitura con Leroy Merlin, sfumato per la presenza sul mercato di Zoltan e dei suoi trapani "TOPDRILL", fatturato che avrebbe compreso anche quello derivante dalla vendita dei prodotti collegati, essendo del tutto pacifico che nella liquidazione dei danni occorre tener conto anche della ragionevole aspettativa di affari futuri.

In ogni caso, a prescindere dall'accordo con Leroy Merlin, è chiaro che nella predetta liquidazione andranno comunque considerate anche le mancate vendite dei prodotti collegati ai trapani quali le punte di ricambio, le valigette porta utensili e le batterie di ricambio, parimenti non realizzate dalla società attrice a causa della contraffazione.

5. Ai fini della determinazione dei danni risarcibili occorrerà tener conto anche dei "*benefici realizzati dall'autore della violazione*" (così art. 125.1 c.p.i.): a questo scopo la società attrice chiede sin d'ora che venga ordinata alle convenute l'esibizione delle loro **scritture contabili** (ai sensi degli artt. 121 c.p.i. e 210 c.p.c.), e che venga ammessa una consulenza tecnico-contabile sulle stesse. In particolare, chiede che venga ordinata alle convenute l'esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume

complessivo delle vendite in Italia dei trapani di cui è causa, nonché il fatturato realizzato dalle convenute mediante queste attività e i relativi utili.

L'utile realizzato da Zoltan e da Giotto con queste vendite dovrà essere **integralmente attribuito all'attrice** a titolo di risarcimento del danno. Infatti, com'è noto, la giurisprudenza afferma che *“In caso di violazione di marchi e di concorrenza sleale, per la dimostrazione del danno deve tenersi particolarmente conto dell'utile realizzato dall'autore dell'illecito, giacché questo rappresenta uno degli indici più oggettivi dell'ordine di grandezza non solo del vantaggio conseguito dall'autore del fatto ingiusto, ma anche dell'effettiva perdita sopportata dall'altra impresa e causa dell'attività confusoria”* (così App. Milano, 24 settembre 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, n. 5164) e ancora che *“nel caso di contraffazione di marchio, qualora i prodotti del contraffattore sono identici a quelli del titolare del marchio registrato e qualora anche i marchi siano identici si può legittimamente presumere che l'attività illecita abbia provocato, a danno del titolare del marchio, una riduzione delle vendite pari al numero di esemplari dei prodotti venduti dal contraffattore e recanti il marchio contraffatto”* (Trib. Torino, 18 aprile 2008).

6. In ogni caso l'attrice chiede che i danni siano liquidati sulla base dell'ulteriore criterio previsto dall'art. 125.2 c.p.i. che, come è noto, fissa quale soglia minima al di sotto della quale non si può andare l'importo dei *“canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso”*.

Si tratta del cd. *“prezzo del consenso”*, che si ottiene applicando al fatturato realizzato dalle convenute grazie alla vendita dei trapani *“TOPDRILL”* la

royalty media del settore (*royalty* che, nel settore che qui interessa, si aggira tra i 7 e il 10%).

Tale *royalty* andrà naturalmente maggiorata in considerazione della “non volontarietà della licenza”. In altre parole, non si tratta evidentemente di una *royalty* negoziata, ma valutata a posteriori, che non tiene quindi conto di tutta una serie di condizioni di mercato e contrattuali che il titolare avrebbe previsto in caso di licenza volontaria. Solo una *royalty* “maggiorata” mira infatti a evitare che l’abusiva utilizzazione del marchio altrui sia di fatto parificata alla condizione del legittimo licenziatario o addirittura che il contraffattore possa avvantaggiarsi della sua condotta illecita non restituendo i benefici economici indebitamente conseguiti.

Come è stato messo in luce, si tratta di “*un criterio minimale di risarcimento dei danni*” che il titolare del diritto contraffatto ha **sempre diritto di ottenere** (cfr. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall’art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 in Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 405), che rappresenta solo una parte, e per di più il minimo, di quanto spetta alla società attrice a titolo di risarcimento dei danni (nello stesso senso SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull’art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.* 2009, I, 185 secondo cui “*il criterio della royalty segna comunque il limite inferiore del risarcimento del danno ...: di regola il risarcimento dovrà dunque essere maggiore*”).

I dati di fatturato delle convenute, indispensabili anche per questo calcolo, potranno ovviamente essere acquisiti attraverso l’ordine di esibizione delle scritture contabili delle convenute, ordine che, anche sotto questo profilo è

dunque fondamentale.

7. Per quanto riguarda il danno emergente, Emmebì ha dovuto affrontare elevati costi, sia per acquisire la prova della contraffazione (si producono come doc. 5 lo scontrino di acquisto del trapano di Zoltan comperato presso la seconda convenuta Giotto e come doc. 6 la fattura dello studio di consulenza incaricato di verificare se il marchio “TOPDRILL” era stato registrato dalle convenute); sia per difendersi sul mercato. A questo fine Emmebì, che in passato non aveva pubblicizzato i suoi trapani, ha dovuto effettuare una campagna a mezzo stampa, realizzata sulla principale rivista del settore “Viti & Bulloni” per cercare sia di arginare il calo di vendite dipendente dalla presenza sul mercato dei trapani avversari, sia di difendere l’unicità del proprio marchio e l’originalità dei suoi trapani (si producono come docc. 7 e 8 la pagina pubblicitaria e la relativa fattura della rivista). Sempre a questo scopo nel 2012 ha deciso di aprire il proprio sito Internet attraverso il quale i trapani “TOPDRILL” vengono pubblicizzati (doc. 9).

Va inoltre considerato il tempo durante il quale il personale di Emmebì è stato distolto dalle sue abituali occupazioni, per dedicarsi all’attività di contrasto alla contraffazione operata da Zoltan. Il costo del personale a questo riguardo è indicato nel prospetto che si produce come doc. 10.

8. Viene inoltre in considerazione un’ulteriore voce di danno, non certo meno rilevante, cioè il c.d. danno “normativo”, vale a dire *“il pregiudizio subito dalla posizione di monopolio in sé goduta dal titolare dell’esclusiva quale situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento”* (così SCUFFI, in Aa.Vv., *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 574) e che consiste nell’effetto di disturbo indotto dall’azione di contraffazione che potrebbe

anche non riflettersi solo sul piano delle mancate vendite, ma “*sulle stesse possibilità di sfruttamento economico delle sinergie del prodotto per il suo sviluppo sul mercato*” (sempre SCUFFI, *op. cit.*, p. 574).

La presenza del marchio in contraffazione comporta per il titolare del marchio originale la **perdita di unicità** del suo segno, con conseguente **svalutazione** dello stesso, e la necessità per il titolare di tener conto, nelle proprie strategie commerciali, della presenza del segno contraffattorio, affrontando ulteriori spese volte a difendere l'unicità del suo segno e vincolando quindi risorse economiche che altrimenti potrebbero essere investite per un maggiore sviluppo del proprio prodotto e/o del mercato.

Si tratta di un tipo di danno, che, come è stato sottolineato in giurisprudenza, è “*autonomo da quello fondato sui mancati profitti del titolare dell'esclusiva, o su quelli che avrebbe in sua vece tratto il contraffattore ... e si collega alla posizione compromessa sul mercato del titolare del diritto*” (App. Milano, 19 marzo 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, n. 4865); o ancora è costituito dal “*pregiudizio subito dalla posizione di monopolio in sé goduta dal titolare dell'esclusiva, quale situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento*” (cfr. App. Milano, 24 settembre 2007, *ivi*, 2008, n. 5169).

Naturalmente queste voci di danno potranno essere determinate **solo in via equitativa**, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso.

E tra questi aspetti dovranno essere considerate anche le dimensioni (e le potenzialità) differenti tra le imprese in gioco. Da un lato abbiamo infatti un'impresa nazionale, sorta un ventennio fa e gestita da allora dalla medesima famiglia che è riuscita comunque a ottenere nel suo settore risultati di tutto rispetto. Dall'altro lato c'è una multinazionale con potenzialità e mezzi

incommensurabilmente superiori: il rischio quindi che il marchio “TOPDRILL” veda azzerato, di fronte al colosso Zoltan e al marchio identico da questa adottato, tutto il suo valore è quanto mai realistico.

Il rischio è cioè che proprio a causa della clonazione di esso da parte di Zoltan un eventuale acquirente del prodotto originale creda di trovarsi di fronte a una contraffazione e, quindi, a un segno privo di alcun valore economico.

9. L’attrice chiede infine che, ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i., Zoltan e Giotto siano condannate a **restituirle gli utili** da esse realizzati tramite la vendita dei trapani recanti il segno “TOPDRILL”, nella misura in cui essi eccedono il lucro cessante, dal momento che, come è noto, la norma in questione prevede che la reversione degli utili venga concessa “*in ogni caso*”, sulla base della sola richiesta del titolare del diritto leso. Per mero scrupolo, evidenziamo che gli utili dovranno essere restituiti a Emmebì a prescindere dallo stato soggettivo di dolo o colpa di Zoltan e di Giotto – peraltro sicuramente presenti nel caso che ci occupa – dal momento che la sanzione di cui si discute ha carattere oggettivo e prescinde dalla logica risarcitoria.

10. Così come Giotto è stata ritenuta responsabile degli illeciti di cui si discute, così la stessa dovrà essere condannata unitamente e in solido con Zoltan a risarcire a Emmebì tutti i danni dalla stessa subiti, meglio identificati nei paragrafi che precedono e a restituirle gli utili realizzati con la vendita dei trapani di cui è causa.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, e per quelle che occorrendo si esporranno in prosieguo di causa, la Emmebì S.r.l., rappresentata e difesa come specificato in epigrafe

cita

la **Zoltan Italia S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
con sede in Rocca Cannuccia

e la **Ferramenta Giotto dei F.lli Colombo di Colombo Carlo & C. S.n.c.** ,
in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cesano
Boscone (MI)

a comparire avanti il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di
impresa, Giudice designando, per l'udienza che si terrà il giorno **22 maggio**
2016, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata,
nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 166 c.p.c., e a comparire all'udienza
indicata dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-*bis* c.p.c., con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione si
procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia al Tribunale Ill.mo – respinta ogni diversa o contraria domanda,
eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno provvedimento – così
giudicare:

1) condannare in solido le convenute a risarcire all'attrice i danni a essa
derivati dagli illeciti di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, già
accertati con sentenza n. 20555/2015, da liquidarsi nella somma emergente
dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque
anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi;

2) condannare le convenute a restituire all'attrice gli utili ottenuti attraverso il compimento degli illeciti di contraffazione di marchio e concorrenza sleale accertati con sentenza n. 20555/2015, oltre agli interessi;

3) condannare, eventualmente con ordinanza *ex art. 186 bis* c.p.c. – o in via subordinata, in caso di contestazioni *ex art. 186 ter* c.p.c. –, la convenuta Zoltan a versare a Emmebì la somma di Euro 60.000, a titolo di penali, oltre agli interessi legali e all'ulteriore somma per le penali che eventualmente matureranno alla data dell'effettivo pagamento;

4) condannare le convenute a rifondere all'attrice spese e onorari di causa;

In via istruttoria:

5) ordinare alle convenute, ai sensi dell'art. 121 c.p.i., l'esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti a marchio "TOPDRILL", il fatturato realizzato dalle convenute mediante la vendita dei medesimi e i relativi utili nonché il fatturato e gli utili realizzati con la loro attività;

6) ammettere occorrendo consulenza d'ufficio tecnico-contabile volta ad accertare:

i) quale sia stato il lucro cessante, in termine di mancato margine operativo lordo patito da Emmebì a causa della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei trapani contraddistinti dal marchio "TOPDRILL" da parte delle convenute;

ii) quale sia il numero complessivo di trapani Zoltan a marchio “TOPDRILL” venduti in Italia da ciascuna delle convenute a partire dal 2008;

iii) quale sia, sempre a partire dal 2008, il fatturato e gli utili realizzati, anche in via indiretta, dalle medesime società in Italia grazie alle vendite dei trapani recanti il marchio “TOPDRILL”;

iv) a quanto ammonti la perdita di guadagno della Emmebi causalmente riconducibile all’offerta sul mercato dei trapani in questione da parte delle convenute, anche in relazione alla mancata vendita dei prodotti accessori quali punte di ricambio, valigette porta utensili e batterie di ricambio;

v) quale sia la perdita di valore del marchio “TOPDRILL” della Emmebi derivante dalla vendita dei prodotti Zoltan recanti il medesimo marchio, nonché la perdita di avviamento e il pregiudizio all’immagine subiti da Emmebi e riconducibili alla contraffazione di cui è causa ;

vi) a quanto ammontino le *royalty* che le convenute avrebbero dovuto corrispondere qualora avessero chiesto e ottenuto una licenza per utilizzare il marchio di cui è causa;

vii) quale potrebbe essere per l’attrice il costo di una campagna pubblicitaria di ricostruzione correttiva dell’immagine aziendale deteriorata.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) sentenza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 2015;
- 2) estratti dal sito Internet della Zoltan;
- 3) marchio “TOPDRILL” della società attrice;
- 4) prospetti fatturato di Emmebi;

- 5) scontrino di acquisto del trapano TOPDRILL presso la Giotto;
- 6) fattura dello studio di consulenza;
- 7) pagina pubblicitaria sulla rivista "Viti&Bulloni";
- 8) fattura di Viti&Bulloni;
- 9) fatture relative all'apertura del sito Internet;
- 10) prospetto costo personale di Emmebì.

Milano, 4 gennaio 2016