

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" N. R.G. 22761/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni

Presidente

dott. Alessandra Dal Moro

Giudice Relatore

dott. Silvia Giani

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22761/2015** promossa da:

FEIYAN SUN (C.F.SNUFYN79M66Z210Y), con il patrocinio dell'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO elettivamente domiciliata in CORSO LODI 122 20139 MILANO,

attore

XIUMEI WU (C.F.WUXXMI57A45Z210E), con il patrocinio dell'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO , elettivamente domiciliata in CORSO LODI 122 20139 MILANO

attore

contro

SALVATORE FERRAGAMO SPA (C.F. 02175200480), con il patrocinio dell'avv. RONCAGLIA PIER LUIGI e dell'avv. GAVUZZI ELISABETTA (GVZLBT65D64F205Y) VIA CARDUCCI, 8 20123 MILANO; , elettivamente domiciliata in CORSO DEI TINTORI, 25 50122 FIRENZE, presso

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le signore Sun Feiyan e Wu Xiumei, titolari di due esercizi commerciali a Milano, rispettivamente in via Messina 1 e in via Paolo Sarpi 30, attivi nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori, hanno chiamato in giudizio Ferragamo s.p.a. per sentire accertare e dichiarare che la commercializzazione delle scarpe oggetto di contestazione e di diffida **non costituisce contraffazione del marchio comunitario n. 101931 della Ferragamo.**

Invero, a dire delle attrici, Ferragamo - con missive ricevute dalle attrici rispettivamente in data 29 gennaio 2015 e in data 20 febbraio 2015 - le aveva diffidate dal commercializzare due modelli di calzature recanti due fibbie, entrambe asseritamente costituenti contraffazione dei celebri marchi “Vara” della Ferragamo.

Assumendo che le due fibbie apposte sulle loro calzature non fossero riconducibili ai marchi “Vara” della Ferragamo, recando, le calzature di Sun Feiyan, il marchio “Linea Platino” e quelle di Wu Xiumei i marchi “Sissi.miss” e “Kurzilian” e avendo entrambe un prezzo di vendita “dieci volte” inferiore a quello delle calzature Ferragamo, hanno convenuto la Ferragamo chiedendo l’accertamento negativo di contraffazione del marchio della convenuta. Inoltre, affermando che quest’ultima - con la condotta predetta - si sarebbe resa responsabile del compimento di atti di concorrenza sleale ai loro danni ai sensi dei nn. 2 e 3 dell’art. 2598 c.c. hanno chiesto l’accertamento del relativo illecito e la condanna al risarcimento di una somma non inferiore ad euro 10.000 per ciascuna.

La Ferragamo si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone perciò il rigetto; in via riconvenzionale ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità delle attrici per contraffazione dei marchi comunitari nn. 101931 e 551390, nonché per concorrenza sleale, con tutte le pronunce consequenziali anche risarcitorie.

Nel corso della trattazione le attrici, contestando le difese della convenuta, hanno insistito per l’ammissione di una consulenza tecnica “volta a determinare che la commercializzazione delle scarpe in questione non costituisce contraffazione” del marchio della Ferragamo. Il G.I., ritenuto non necessario procedere in tal senso, ha, invece, accolto l’istanza della convenuta che ha ordinato alle attrici l’esibizione delle scritture contabili onde quantificare i danni conseguenti alla contraffazione che la convenuta ha chiesto di risarcire anche mediante retroversione degli utili ex art. 125 cpi. L’ordinanza 8 febbraio 2016 non è stata ottemperata dalle attrici, che hanno chiesto la revoca dell’ordinanza di esibizione. Alla successiva udienza il Giudice ha respinto l’istanza di revoca e ribadito l’ordine di esibizione delle scritture contabili relative alla commercializzazione delle calzature in questione, cui le attrici non hanno comunque ottemperato.

Dopo aver disposto un rinvio per consentire alle parti di intavolare delle trattative per una bonaria soluzione della vertenza, il Giudice ha quindi rinviato la causa per precisazione delle conclusioni. Le attrici non hanno depositato gli scritti difensivi conclusionali.

*

a) Il segno distintivo della convenuta.

Nel settore in cui opera la società convenuta è frequente che le imprese produttrici appongano sui prodotti un proprio simbolo (diverso dal marchio denominativo) a mo’ di fibbia, gancio, chiusura o altro, così da renderli subito riconoscibili agli occhi dei consumatori (la doppia “C” di Chanel, la doppia “G” di Gucci, le due “F” di Fendi, la medusa di Versace, ecc.). Detti simboli sono usati con funzione distintiva come il marchio “Vara” di Ferragamo.

Si tratta innanzitutto del marchio costituito da una placchetta ovale metallica con i lati stondati accompagnata da un fiocchetto di gros grain e qui sotto raffigurato:



La sua prima utilizzazione risale a quasi quarant'anni fa, e precisamente al 1978, quando Ferragamo lo appose a mo' di fibbia su un modello di scarpa da donna che da allora in poi fu denominato "Vara" (cfr. docc. 3-4).



La scarpa "Vara" ebbe un grande successo, come ampiamente documentato in causa, diventando un'"icona" della maison fiorentina, tanto da venire riproposta da allora in tutte le collezioni (cfr. sub docc. 5, 6, 7 i cataloghi della Ferragamo degli anni '80, '90 e dei primi quindici anni del 2000; sub doc. 8 pubblicità relative al marchio "Vara" dagli anni '80 a oggi).

Il successo della scarpa "Vara" fu tale che ben presto la placchetta metallica con il fiocchetto iniziò a essere utilizzata, sempre a mo' di marchio, su tutta la gamma di articoli di cui si compone la produzione della Maison, come ad esempio borse, cinture, costumi da bagno, occhiali, portachiavi, gioielli, accessori per capelli (cfr. docc. 4-7 e doc. 9), oltre che, naturalmente, su moltissimi altri modelli di calzatura da donna come sandali con plateau, tronchetti, ballerine, stivali e décolleté (cfr. docc. 4-7 e doc. 10), onde identificare immediatamente agli occhi del pubblico tali prodotti come provenienti dalla celebre casa fiorentina.



A partire dagli anni '90 del secolo scorso questo segno – divenuto, come abbiamo visto, uno dei marchi generali della Ferragamo – è stato **registrato** dalla Ferragamo come marchio in tutti i più importanti Paesi al mondo: in particolare, il marchio dell'Unione Europea n. 101931 depositato il 1° aprile 1996 e concesso il 22 febbraio 2001 (doc. 11), regolarmente rinnovato (cfr. doc. 11-bis).

*

Da oltre vent'anni la Ferragamo adotta, per contrassegnare i suoi prodotti, anche solo la placchetta ovale metallica con i lati stondati, senza il fiocchetto di gros grain (cfr. al doc. 12 un estratto dei cataloghi e delle pubblicità relative a questo segno, nonché le immagini alle pp.8-11 della comparsa di costituzione e risposta).

Perciò la placchetta metallica senza il fiocchetto è stata anch'essa registrata come marchio dalla Ferragamo in tutti i più importanti Paesi al mondo. In particolare qui rileva il marchio dell'Unione Europea n. 551390, depositato il 30 maggio 1997 e concesso il 27 gennaio 1999 (doc. 13), e recentemente rinnovato (cfr. doc. 13-bis).

*

Come osserva la convenuta, ciascun concorrente che produce o commercializza calzature è libero di apporre sui propri prodotti e sulle proprie calzature dei fiocchi di tessuto o di altro materiale e delle placchette metalliche, scelti tra la miriade di tipi esistenti, non pretendendo la convenuta – a differenza di quanto sostiene l'attrice – di avere “un monopolio sui fiocchi o sulle placchette metalliche in quanto tali”. Tuttavia non è possibile che terzi utilizzino segni che possano creare confusione con la placchetta ovale di Ferragamo, e dunque “segni” che si possano agganciare alla fama della medesima o pregiudicarne il suo carattere distintivo; tanto più se la stessa è utilizzata insieme ad un fiocco.

*

b) Il carattere contraffattorio delle calzature delle attrici.



calzature Sun Feiyan



calzature Wu Xiumei

Secondo le attrici la Ferragamo avrebbe ingiustamente aggredito le attrici, accusandole infondatamente di contraffazione; la Ferragamo starebbe “ponendo in essere un vero e proprio comportamento seriale nei confronti dei commercianti (non di tutti ma solo di quelli) di origine cinese” (atto di citazione, p. 8) e si asterrebbe invece dal “sollevare analoghe contestazioni nei confronti di competitors di maggior rilevanza come Armani, Benetton, Burberry” (atto di citazione, p. 10), che a suo dire produrrebbero calzature recanti fiocchi analoghi al “Vara”.

La prospettazione di parte attrice non ha trovato alcun fondamento mentre risulta fondata la doglianza di parte convenuta circa l'illiceità della condotta delle attrici.

Premesso che risulta documentato in causa che la Ferragamo ha tutelato i suoi marchi “Vara” anche contro come “Bata” (Trib. Firenze, 15 settembre 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3838), “Bally” (Trib. Milano, 30 dicembre 1999, in Giur. ann. dir. ind., 2000, n. 4118) e H&M (cfr. Trib. Firenze, 6 dicembre 2013 (decr.), inedita e prodotta al doc. 2), ottenendo pronunce favorevoli che hanno accordato piena protezione ai marchi in questione, e che, non c'è alcuna ragione di ritenere che l'iniziativa della Ferragamo si animata da intenzione persecutoria ed immotivata verso il “commercio cinese”, le calzature commercializzate dalle due attrici - come emerge chiaramente dalle immagini - recano, invece, due diverse fibbie che riproducono in modo pedissequo i marchi “Vara” della Ferragamo, in particolare la placchetta metallica.

Commercializzando le calzature che riproducono detta placchetta, Sun Feiyan e Wu Xiumei si sono rese responsabili di contraffazione dei marchi dell'Unione Europea n. 551390 e n. 101931 di cui la Ferragamo è titolare ai sensi della lett. b) dell'art. 9.2 Reg. n. 207/2009 CE (“RMUE”), nonché del compimento di atti di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c.

Infatti:

1. da un lato, *“ai fini dell’apprezzamento della contraffazione **di marchio** si deve prescindere dalla effettiva confondibilità **tra prodotti** e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno”* dato che l’azione di contraffazione *“ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere”*¹ poiché *“l’uso non autorizzato del marchio su prodotti dello stesso genere costituisce contraffazione indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pericolo di confusione fra i prodotti e perfino quando nelle concrete circostanze di fatto, che accompagnano l’uso del marchio, debba essere escluso che il pubblico possa essere indotto a ritenere che i prodotti su cui il marchio illegittimamente figura provenga dall’impresa del titolare del marchio. Per valutare la contraffazione non si deve far riferimento alla confondibilità in concreto **fra i prodotti**, bensì alla loro identità merceologica”*²
2. dall’altro, il rischio di “confondibilità” quale valutazione probabilistica sull’esistenza del rischio che il consumatore medio, in presenza di un segno simile a un altro, si confonda imputando al titolare del marchio anche il prodotto contraffattorio, secondo la giurisprudenza e la dottrina consolidate, deve essere valutato non solo con riferimento al momento dell’acquisto del prodotto, ma anche con riguardo a quello della successiva utilizzazione del bene, poiché ciò che rileva non è soltanto la confondibilità “diretta”, vale a dire la confondibilità che si determina al momento dell’acquisto, ma anche quella che si realizza con riferimento al momento dell’utilizzazione del bene (c.d. “post sale confusion”) e che si determina nei terzi che vedano il prodotto riprodotto il marchio imitato usato o indossato dall’acquirente³, e che associano, quindi, quest’ultimo al ricordo che conservano di quello imitato, necessariamente limitato all’impressione complessiva ed essenziale dello stesso; valutazione che è riservata al giudice che – tanto più in un caso come questo – è in grado di calarsi nei panni del consumatore medio e non ha necessità di delegare alcuna indagine ad un consulente tecnico come le attrici hanno sostenuto nel corso del giudizio insistendo per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.

Perciò nel caso di specie non rilevano – come vorrebbero le attrici – né dettagli marginali di differenziazione (quali, nella specie possono essere la posizione della placchetta rispetto al fiocco o la scritta diversa impressa – peraltro nell’identica posizione – sul metallo), né il fatto che le loro calzature siano contraddistinte da marchi diversi apposti (“Linea Platino” per le calzature di Sun Feiyan e “Sissi.miss” e “Kurzilian” per quelle di Wu Xiumei) e siano vendute a un prezzo molto inferiore a quello cui sono vendute le calzature Ferragamo.

Infatti va considerato, da un lato, che una parte certamente non trascurabile di coloro che indossano articoli e accessori di lusso sono tradizionalmente spinti all’acquisto anche da finalità ostensive, ovvero dal desiderio di mostrare agli altri di possedere un prodotto d’élite che, come tale, è simbolo di status, ragione che induce talvolta i concorrenti ad appropriarsi di “simboli” di marchi famosi del lusso proprio per agganciare questo tipo di consumatori, onde *“la differenza qualitativa tra i prodotti*

¹ Cass. 25 settembre 1998, n. 9617, ivi, 1998, n. 3736, Cass. 19 aprile 2000, n. 5091, ivi, 2000, n. 4062; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4531; Cass. 7 marzo 2008, n. 6193; Cass. 19 giugno 2008, n. 16647; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, tutte pubblicate in Riv. dir. ind. 2009, II, 135 e ss.; Cass. 25 giugno 2007, n. 14684 in Giur. ann. dir. ind., 2008, n. 5207

²; Trib. Ferrara, 14 settembre 2001, ivi, 2002, n. 4365

³ così Trib. Milano, 23 luglio 2013, in Giur. ann. dir. ind. 2014, n. 6102; Trib. Milano, 12 novembre 2012, in Le Sez. Spec., 2012, I, 378; Trib. Roma, 18 dicembre 2007, Dejure; Cass. pen., 17 marzo 2004, n. 12926, in Giur. ann. dir. ind., 2004, n. 4629; Trib. Milano, 8 febbraio 2007, ivi, 2007, n. 5132.



*contrassegnati da marchi confondibili, la differenza di prezzo, anche se notevole, e il diverso target di clientela non eliminano il rischio di confusione*⁴ ma connotano ulteriormente l'illecito anche in termini di appropriazione parassitaria dei pregi del marchio rinomato.

Dall'altro che nella specie risulta applicabile l'art. 9.2 lett. c) RMUE, che prevede per i marchi che godono di **rinomanza**, quali sono senza dubbio i marchi "Vara" della Ferragamo, una tutela che prescinde dalla sussistenza di qualsiasi rischio di confusione per il pubblico e che vieta l'uso di un segno identico o simile all'altrui marchio che gode di rinomanza ove esso dia luogo, alternativamente, a un pregiudizio alla sua capacità distintiva o alla rinomanza, ovvero un indebito approfittamento delle stesse⁵, che nel caso in esame risultano ricorrere entrambi: invero l'uso del marchio della convenuta per prodotti di scarsa qualità e bassissimo prezzo produce uno anche uno "svilimento" e una "diluizione" del marchio "Vara", che perde capacità "distintiva" non solo in termini di sicura riconducibilità del prodotto ad una impresa, ma anche in termini di capacità evocativa di qualità, eleganza, esclusività, prestigio dell'impresa che ne è titolare, e che attraverso esso comunica al mercato un'immagine aziendale ed un target qualitativo.

Quanto precede vale anche agli effetti della confondibilità presupposta dall'art. 2598 n. 1 c.c., che non è una confondibilità fra prodotti, ma sull'origine imprenditoriale dei prodotti stessi, e dell'appropriazione parassitaria di pregi di cui al n. 2 della stessa norma, poiché, con l'illecita condotta descritta, le attrici realizzano l'indebito vantaggio dell'agganciamento al carattere distintivo e alla rinomanza dei marchi della Ferragamo, proiettati sui prodotti designati dal segno identico o simile, con palese sfruttamento della scia del marchio notorio e del credito che lo stesso è giunto a godere sul mercato

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte va affermata l'illiceità della condotta delle attrici sotto il profilo della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale.

Al relativo accertamento devono seguire le pronunce consequenziali di inibitoria, assistita da congrua penale pari ad euro 100,00 per ogni violazione successiva, ed euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, di ritiro dal commercio dei prodotti recanti il marchio contraffattorio.

Superflua appare la pubblicazione della sentenza stante il limitato raggio di operatività commerciale delle attrici.

*

c) il danno.

La Ferragamo ha chiesto che le attrici siano condannate al risarcimento di tutti i danni causati all'odierna concludente e alla retroversione degli utili ottenuti mediante la vendita dei prodotti recanti il marchio contraffattorio.

Reputa il Tribunale che nel caso di specie, sussista in capo a Ferragamo un danno in termini di svilimento dei marchi "Vara", derivante dalla presenza sul mercato dei prodotti di controparte: sia sotto il profilo della "diluizione", cioè della perdita di unicità del segno, sia sotto quello dello "svilimento del segno stesso, posto che le calzature sui cui è apposta la "placchetta" che costituisce il marchio "Vara" sono qualitativamente assai lontane da quelle prodotte e commercializzate da

⁴ Cass. 22 luglio 2009, n. 17144, in Giur. ann. dir. ind., 2009, n. 5356

⁵ Come ha osservato la Corte di Giustizia UE, la tutela di cui godono i marchi rinomati "non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio rinomato e il segno tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, essendo sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio rinomato abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio" (Corte Giust. CE, 23 ottobre 2003, nel caso C-408/01, "Adidas-Salomon" in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4608; Corte Giust. CE, 18 giugno 2009, "L'Oréal").

Ferragamo, cosicché finisce per essere intaccata anche l'immagine di alta qualità e raffinatezza collegata alla Maison agli occhi dei consumatori⁶.

La quantificazione di questo tipo di danno non può che avvenire in via equitativa. In proposito il Tribunale reputa congruo liquidare il danno per ciascuna delle attrici in euro 5.000,00.

Quanto al danno da lucro cessante, in relazione al quale la convenuta Ferragamo ha chiesto la retroversione degli utili, tenuto conto che nella specie le attrici non hanno ottemperato per ben due volte, all'ordine di esibizione, delle scritture contabili emesso dal Giudice Istruttore, il Tribunale ritiene che lo stesso possa essere liquidato in ragione della misura che ciascuna delle attrici stesse indica onde determinare il preteso danno che la mancata commercializzazione del prodotto contraffattorio (commercializzazione che affermano avere comunque prudenzialmente sospeso con l'avvio della causa) avrebbe loro arrecato, ovvero in euro 10.000,00 ciascuna.

Sulla somma complessiva di euro 15.000,00, al cui pagamento in favore della Ferragamo ciascuna delle attrici va condannata a titolo di risarcimento, spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo.

Spese.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza perciò le attrici vanno condannate a rifondere quelle sopportate dalla convenuta che si liquidano, in considerazione del valore della controversia dei parametri di legge e dell'impegno difensivo in concreto profuso, in euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge.

Della condotta delle attrici che per ben due volte non hanno ottemperato all'ordine di esibizione del Tribunale deve tenersi conto ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.: a questo titolo il Tribunale condanna le attrici, per responsabilità aggravata, al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 1500,00. Su tale somma spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede:

- 1) **respinge la domanda svolta dalle attrici Sun Feiyan e Wu Xiumei** nei confronti di Salvatore Ferragamo s.p.a.;
- 2) **accoglie la domanda riconvenzionale svolta da Salvatore Ferragamo s.p.a.** e per l'effetto,
- 3) **accerta e dichiara** la responsabilità delle attrici **Sun Feiyan e Wu Xiumei** per contraffazione dei marchi comunitari n. 101931 e n. 551390, di proprietà di Salvatore Ferragamo s.p.a. nonché per concorrenza sleale, attraverso la commercializzazione delle calzature di Sun Feiyan "Linea Platino" e quelle di Wu Xiumei "Sissi.miss" e "Kurzilian";
- 4) **inibisce alle stesse** la produzione, commercializzazione, offerta in vendita delle calzature predette, recanti il marchio contraffattorio e ne ordina il ritiro dal commercio, stabilendo la penale di euro 100,00 per ogni violazione successiva, ed euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
- 5) **condanna** ciascuna delle attrici **Sun Feiyan e Wu Xiumei** a corrispondere alla convenuta Salvatore Ferragamo s.p.a. , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 15.000,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo

⁶ Cfr Trib. Milano, 30 gennaio 2009, ivi, 2009, n. 5401, secondo cui "il contraffattore di un marchio è tenuto a risarcire anche il danno da svilimento o all'immagine del segno causato dalla qualità dei prodotti contraffatti non conforme a quella dei prodotti originali"; App. Milano, 24 settembre 2007, ivi, 2007, n. 5169, che ha rilevato che "nella liquidazione del danno da contraffazione di marchio e concorrenza sleale, occorre tener conto (oltre che del lucro cessante) anche di altre voci di danno, quali il pregiudizio subito dalla posizione di monopolio in sé goduta dal titolare dell'esclusiva e lo svilimento del marchio"; Trib. Milano, 19 marzo 2011, ivi, 2012, n. 5803; Trib. Milano, 20 gennaio 2014, ivi, 2014, n. 6125;

- 6) **condanna** ciascuna delle attrici **Sun Feiyan e Wu Xiumei** a rifondere alla convenuta Salvatore Ferragamo s.p.a le spese di lite liquidate in euro euro 6.000,00 oltre 15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge;
- 7) **condanna** ciascuna delle attrici **Sun Feiyan e Wu Xiumei** a rifondere alla convenuta Salvatore Ferragamo s.p.a. a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 3° comma c.p.c. la somma di euro 1.500,00 oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo.

Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.6.2017

Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni

