

S. 918/20

Rep. 1558

2

modura

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale – nelle persone dei magistrati:

dott. Luigi Abete

dott. Geremia Casaburi

dott. Michelangelo Petruzzello

Presidente

Giudice

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 18985 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, avente ad oggetto: concorrenza sleale

TRA

Conter spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Calabritto n. 20 presso lo studio dell'avv. Maurizio Borghese, dal quale è rappresentato e difeso unitamente agli avv. ti Massimo Cartella e Marco Mario Locatelli del Foro di Milano

V. & Europa 40 Lodo Vicolo (20)

ATTRICE

E

Beatiful Group srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Afragola alla via S. Giorgio n. 4 presso lo studio dell'avv. Giovanni Grillo dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Bernardo Benincasa del Foro di Roma

NONCHE'

Via Abetona 33

Arzano Lavale (RM)

Euro distribuzione sas di Guarino Giuseppina & c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Arzano alla via S. D'Acquisto n. 22 presso lo studio dell'avv. Icilio Martire dal quale è rappresentata e difesa

Via Libanora 56

CONVENUTE (CA) (NA)

CONCLUSIONI

Per l'attrice: dichiararsi che la condotta delle convenute costituisce violazione del marchio e segno distintivo di fatto di Conter ed atto di concorrenza sleale, con emissione dei provvedimenti consequenziali e condanna al risarcimento dei danni.

Per la convenuta Beatiful Group: rigetto della domanda e/o dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Per la convenuta Euro distribuzione: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e comunque rigettarsi la domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Conter spa (in seguito solo Conter), società che produce e vende prodotti di largo consumo per l'igiene della persona e della casa (tra cui gli shampoo e bagnoschiuma Vidal, le creme Leocrema, il dentifricio Durbans, il dopobarba Denim), accusa Beatiful Group srl (in seguito solo B.G.) di aver prodotto e commercializzato detergenti per pavimenti confezionati in maniera da creare confusione (sotto il profilo

M.A.

M

del packaging ovvero del cd. look-alike) con i propri prodotti contrassegnati dal marchio di fatto Spic e Span offerti al pubblico nelle tre fragranze Ylang Ylang, Cedro-Bergamotto e Muschio Bianco-Marsiglia. Conter addebita ad Euro Distribuzione sas (in seguito solo E.D.) di aver commercializzato, per conto di B.G., i suddetti prodotti, come risulta da un volantino pubblicitario del 7/30.6.2004.

B.G. ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver modificato, dopo l'introduzione del giudizio, l'etichetta apposta sui propri detersivi.

Conter ha esteso le domande originarie alle etichette modificate, sostenendo che anch'esse confliggono con i canoni della leale concorrenza. 2. Gli addebiti mossi dalla Conter alle convenute sono fondati.

Queste, in sintesi, le ragioni: a) nel caso in esame, ed in ogni altra ipotesi in cui si assume che l'imitazione servile riguarda non il prodotto ma la sua confezione, il suo cd. trade dress o packaging (quello che in altri termini l'art. 35 del soppresso d. lgs. 22/1997 chiamava "imballaggio", definendolo come "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo"), il giudizio di confondibilità di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. investe unicamente la veste esteriore utilizzata dagli imprenditori per i loro prodotti e non questi ultimi; b) a questo giudizio di confondibilità si applicano le medesime regole di diritto - che costituiscono ormai diritto vivente - relative al giudizio di confondibilità tra prodotti; c) l'esito di questo giudizio, nel caso concreto, è sfavorevole alle società convenute.

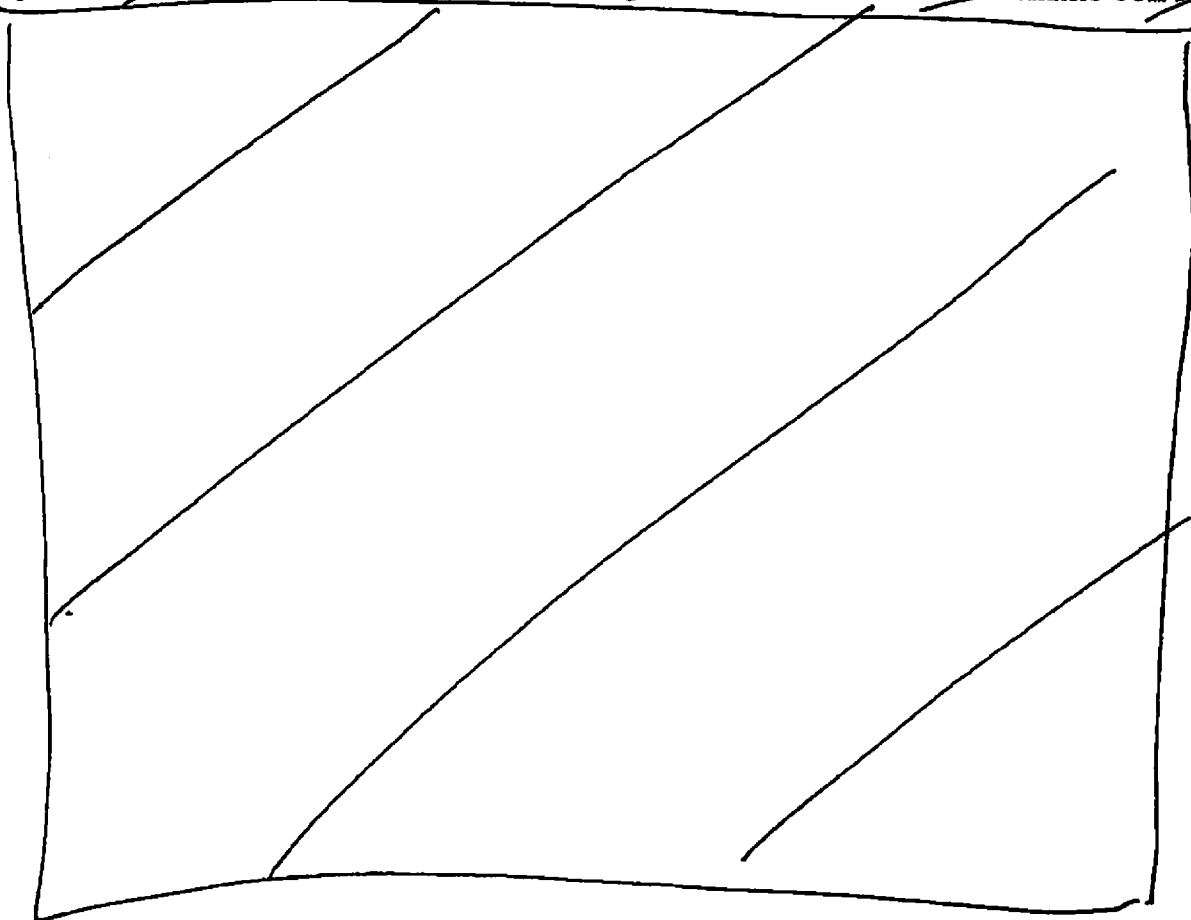
E' stato recentemente affermato dai giudici di legittimità (in sent. n. 3478 del 2009) che "in tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto; con la conseguenza che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l'illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto".

La Suprema Corte, ribadendo le usuali affermazioni secondo cui "l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa", ha precisato che, allorché si tratti non dell'imitazione del prodotto, bensì "dell'utilizzo di confezioni identiche a quelle della concorrente, in modo tale da indurre il consumatore in inganno circa la provenienza del prodotto", si versa nell'ipotesi di cui all'ultima parte dell'art. 2598 c.c., n. 1, ove si sanziona come atto di concorrenza sleale il comportamento di chi compia "con qualsiasi altro mezzo atti

ldonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente" (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 1062 del 2006).

Quanto poi ai confini ed ai limiti del giudizio di confondibilità, va qui ricordato che, secondo la Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 29775 del 2008), in tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo quindi conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente.

Ricordati questi principi – la cui applicabilità anche alla fattispecie del cd. packaging e del cd. look-alike è incontestabile, sia per le ricordate espresse affermazioni della Suprema Corte che per l'identità di ratio con il caso empiricamente più frequente dell'identità o similitudine dei prodotti – va ora osservato che imprescindibile punto di partenza del giudizio di confondibilità da effettuarsi nel caso concreto è da un lato la notorietà del marchio di fatto Spic e Span (lo dimostra l'intensa campagna pubblicitaria condotta dalla Conter - su primari periodici rivolti al pubblico femminile quali Chi, Oggi, Gente, Tu, Confidenze, nonché sulle reti Mediaset ed infine con la



Handwritten signature or mark.

quali Chi, Oggi, Gente, Tu, Confidenze, nonché sulle reti Mediaset ed infine con la sponsorizzazione della tuta di un noto pilota italiano di Formula 1 - proprio nei mesi immediatamente antecedenti la diffusione nel mercato dei prodotti concorrenti: si veda al riguardo l'ampia documentazione fotografica prodotta) e dall'altro la rinomanza anche delle confezioni in cui i detergenti per pavimenti oggetto della causa sono contenuti (rinomanza derivante dalla medesima campagna pubblicitaria).

Queste circostanze sono di per sé idonee a rendere, indipendentemente dai suoi tratti formali ed esteriori, individualizzante la confezione dei prodotti di Conter: si vuol dire che è innegabile che la notorietà del marchio riflette le sue caratteristiche identificative non solo sul prodotto in sé ma anche sull'involucro sul quale il marchio risulti impresso. D'altro canto, di questa capacità individualizzante è pienamente consapevole la medesima B.G., come dimostrato dalla sua condotta nel corso del processo consistita nell'aver sostituito l'originaria etichetta con un'altra.

Ponendo ora a confronto le diverse etichette - quella dei prodotti della Conter



4

h

h

quindi quella originaria di B.G.



ed infine quella apposta da B.G. in sostituzione di quest'ultima



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

- va innanzitutto osservato che la prima delle due etichette di BG costituiva imitazione quasi pedissequa di quella di Conter, e ciò in quanto i rispettivi colori (sia di fondo che delle scritte), il disegno centrale (le righe di colore bianco disposte in senso obliquo, con analogo andamento decrescente da destra verso sinistra), la scritta su cerchio "igiene sicura" e quella sovrapposta "con antibatterico", le ulteriori immagini (fiori, cedro e/o bergamotto, saponetta), la scritta "profuma e deterge tutta la casa" sono pressoché uguali.

Ma anche la seconda, a giudizio del collegio, contiene elementi grafici e figurativi che continuano ad evocare il ricordo e/o a suggerire la similitudine con i prodotti dell'attrice. Infatti, nella persistenza di ogni precedente elemento identificativo (colori dominanti e di fondo, scritta "deterge e profuma tutta la casa" e disegni di fiori, frutta e saponetta), risulta modificato unicamente l'elemento figurativo delle righe sopra descritte, sostituite con una serie di linee spezzate il cui andamento tortuoso non riesce tuttavia ad introdurre un'apprezzabile e significativa novità nella complessiva impressione offerta dall'etichetta e conseguentemente dal prodotto di B.G..

E non giova a quest'ultima invocare la presenza su entrambe le etichette di elementi grafici assenti o diversi da quelli della ricorrente – si tratta in particolare del marchio di fatto "Nuovo frisbi" – in quanto, come osservato dai giudici di legittimità, "la semplice collocazione di una nuova etichetta (...) è stata dai giudici del secondo grado considerata inidonea ad eliminare il pericolo di confusione, non potendosi richiedere all'acquirente una particolare attenzione nell'individuare i prodotti e nel contraddistinguerli mediante un'accurata lettura delle rispettive etichette. Una simile attenzione è contraria a nozioni di comune esperienza e all'id quod plerumque accidit. Nè poteva essere la diversità di colore dell'una e dell'altra etichetta o l'indicazione delle diverse denominazioni sufficiente a superare l'impatto attrattivo del particolare colore utilizzato", concludendo che "era questo (ndr: il colore e quindi il dato esteriore di immediata percebilità) a suggerire all'acquirente in modo immediato e sicuro la sensazione di aver individuato il prodotto che desiderava, per ipotesi quello più conosciuto" (cfr. Cass. n. 3478 del 2009).

Deve quindi concludersi che l'impressione complessiva che le realizzazioni grafiche presenti su entrambe le etichette di BG possono trasmettere al consumatore (e val la pena ricordare che secondo la Cassazione non occorre la prova della confusione, essendo sufficiente il pericolo potenziale di confondibilità: cfr., anche per questo, Cass. n. 3478 del 2009) è quindi idonea da un lato a confonderlo, e dall'altro a suggestionarlo, in altri termini ad evocare in lui, allorché si trovi al cospetto della confezione a marchio "Nuovo Frisbi", il ricordo del marchio famoso "Spic e span", così spingendolo all'acquisto del prodotto confezionato in maniera simile, con i conseguenti illegittimi vantaggi derivanti dal cd. agganciamento.

E d'altro canto la celebrità dei prodotti Spic e Span e la quasi identità delle etichette e confezioni adottate dalla concorrente della Conter appaiono circostanze idonee a convincere che queste ultime non sono state soluzioni grafiche alle quali B.G. sia giunta in maniera casuale, ed anzi dimostrano che la convenuta si è volutamente

6

ispirata alle stesse proprio allo scopo di agganciare il suo prodotto all'effetto trainante della notorietà e della fama del prodotto dell'attrice.

La condotta di B.G. è quindi illecita e va repressa.

Ugualmente illecita è stata la condotta di E.D. che, nel rivendere (all'ingrosso o al dettaglio non fa alcuna differenza, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto) le merci così confezionate da B.G., s'è resa complice, per questo particolare segmento della complessiva vicenda, dell'illecito originario di B.G., non potendo evidentemente invocare (cosa che peraltro non ha fatto) l'assenza di consapevolezza dell'illecito della società produttrice e ciò perché le sopra esaminate notorietà e rinomanza sia del marchio di fatto che delle confezioni escludono la ricorrenza di qualsiasi esimente di carattere psicologico nei suoi confronti.

3. Venendo ora all'esame della susseguente domanda di risarcimento dei danni patiti, occorre innanzitutto premettere che la causa risulta introdotta nel maggio del 2005, allorché vigeva già il codice della proprietà industriale, e che l'applicabilità delle norme del cpi (anziché di quelle del solo codice civile ex art. 2598 e segg.) è incontestabile, e ciò perché la censurata condotta, seppur contraria ai canoni della leale concorrenza (art. 2598 n. 1 c.c.), interferisce anche con l'esercizio di un diritto di proprietà industriale (il marchio di fatto Spic e Span) secondo quanto più volte affermato da ultimo dal Supremo Collegio (cfr. tra le tante Cass. n. 912 del 2009), dal che deriva l'assoggettamento della causa alla competenza funzionale della Sezione specializzata e l'applicabilità della disciplina ex art. 134 c.p.i..

Conseguentemente, alla presente controversia si applica l'art. 125 c.p.i., peraltro nella sua formulazione originaria (in seguito modificata, con entrata in vigore delle modifiche a partire solo dall'aprile 2006), il che comporta che il risarcimento dovuto al danneggiato deve essere liquidato innanzitutto secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, e che il lucro cessante deve essere valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto, e che infine può procedersi anche, sempre che vi sia istanza di parte, alla relativa liquidazione "in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano".

In difetto di quest'ultima richiesta, occorre procedere alla determinazione del danno in base ai fondamentali canoni posti dall'art. 1223 c.c.. Quanto al danno emergente, va notato che Conter non ha lamentato una riduzione delle vendite dei suoi prodotti nel periodo coincidente con gli anni 2004-2006, ma ha chiesto riconoscersi quale perdita subita una parte dei costi pubblicitari sostenuti in quel periodo, costi di cui s'è avvantaggiata B.G. L'argomento va condiviso, e pertanto va equitativamente determinata in € 15.000 (pari alla metà di quanto richiesto dalla Conter) la somma dovuta (in misura pari al 5% delle spese pubblicitarie documentate in € 300.000 per quel periodo) dalla B.G.. A questo vanno poi aggiunti € 3.328,63 per spese vive di accertamento dell'illecito, così come indicate in comparsa conclusionale, nonché € 7.500 per danno da svilimento del prodotto (equitativamente determinate).

Quanto al lucro cessante, occorre innanzitutto prendere le mosse da alcuni dati che devono ritenersi pacifici. Si tratta, in particolare, dei volumi di vendita dei prodotti

11

2

confezionati ed etichettati con le modalità di cui si è accertata l'illegittimità, volumi che sulla base dei documenti contabili (peraltro parziali) depositati da B.G., dei corretti calcoli compiuti da Conter (calcoli che, sviluppati in comparsa conclusionale, non sono stati neanche contestati nella successiva memoria di replica di B.G.), e della condotta processuale tenuta da B.G. (il cui legale rappresentante non s'è – ingiustificatamente – presentato all'udienza per rendere l'interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i.) possono determinarsi in circa n. 550.000 confezioni vendute al prezzo di € 0,56 ciascuna al netto dell'Iva, per un fatturato complessivo di € 308.000. Commisurando il danno alle royalties che B.G. avrebbe dovuto corrispondere a Conter se le avesse chiesto licenza per la commercializzazione dei prodotti, il danno medesimo sarà pari ad € 21.560 pari alla percentuale (7%) usualmente spettante sul fatturato al licenziante quale partecipazione sulle vendite realizzate dal licenziatario. Deve infine riconoscersi quale voce di danno anche l'utile conseguito da B.G. per effetto della vendita dei prodotti, sicché, individuata nel 5% la misura dell'utile che, come noto, viene percepita dal produttore di prodotti similari, si otterrà che il danno ammonta per questa voce ad € 15.400.

Spetta quindi complessivamente la somma di € 62.788,63, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Nei confronti della E.D. deve procedersi, in difetto di precisi elementi di riferimento sulla durata della condotta e sul numero di confezioni vendute, a liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Appare equo determinare in € 3.000 il danno patito dalla Conter per effetto dell'attività di commercializzazione da parte della E.D., società che ha compiuto la predetta attività in un ambito territoriale locale, e non nazionale come invece per la B.G..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Conter spa nei confronti di Beatiful group srl ed Euro distribuzione sas di Guarino Giuseppina, così provvede:

- a) dichiara che la produzione e la vendita da parte di Beatiful group srl ed Euro distribuzione sas di Guarino Giuseppina e c. delle confezioni del prodotto Nuovo Frisbi le cui etichette sono contenute nella motivazione che precede costituiscono atto di concorrenza sleale ai danni di Conter spa perché imitative delle confezioni dei prodotti con marchio Spic e Span impresse nelle pagine che precedono;
- b) inibisce alle convenute l'utilizzo in commercio - in qualsiasi sua forma - delle predette confezioni e ne ordina il ritiro dal mercato - anche presso terzi che ne abbiano la disponibilità - e la susseguente distruzione;
- c) fissa in € 100 la penale a carico delle convenute ed a favore dell'attrice per ogni violazione successivamente constatata del presente dispositivo ed in € 5.000 la penale dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
- d) condanna Beatiful Group srl al pagamento in favore di Conter spa della somma di € 62.788,63 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali come determinati in motivazione;



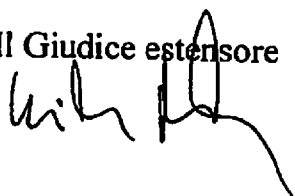
e) condanna Euro distribuzione sas di Guarino Giuseppina al pagamento in favore di Conter spa della somma di € 3.000 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali come determinati in motivazione;

f) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura dell'attrice ed a spese delle convenute in solido tra loro, su "Il Corriere della Sera" - edizione domenicale ed in caratteri doppi - con accluse le foto a colori delle tre confezioni di Spic e Span oggetto d'imitazione ad opera delle confezioni di Beatiful Group srl;

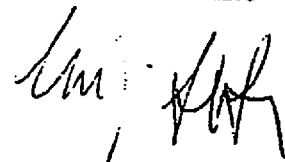
g) condanna le società convenute al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 9.000, di cui € 600 per spese, € 2.000 per diritti ed € 6.400 per onorario, oltre rimborso spese generali, cp ed iva, ponendole a carico - in proporzione del rispettivo interesse delle convenute nella causa: art. 97 comma 1 c.p.c. - di Beatiful Group srl nella misura del 90% e di Euro distribuzione sas nella misura del 10%.

Così deciso il 22.12.2009 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Napoli.

Il Giudice estensore



Il Presidente



La presente sentenza è stata depositata
IN CANCELLERIA

27 GEN. 2010.

IL CANCELLIERE



H. F.