

R.G. 76328/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

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

dott.ssa Alessandra Dal Moro	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore
dott. Pierluigi Perrotti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **76328/2014** promossa da:

BARILLA G. e R. FRATELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante e amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Adriano Vanzetti, giusta procura generale *ad lites* in atti, e dagli avv.ti Sabina Michelle Vanzetti e Riccardo Perotti, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Milano, via Daverio n. 6

ATTRICE

contro

ITALY FASHION S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista, Monia Baccarelli e Alessio Altorio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta n. 56

nonché contro

LOMBARDIA NUOTO SSD a r.l., in persona legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Boifava e Marika Bagnato, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Milano, viale Bianca Maria n. 24



CONVENUTE

OGGETTO: nullità e contraffazione di marchio registrato e di fatto; concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2 e 3 c.c.

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via principale:

1) Accertare e dichiarare che con la produzione, offerta in vendita, commercializzazione, esportazione e pubblicizzazione, in qualunque modo effettuate, dei prodotti Italy Fashion di cui è causa le convenute si sono rese responsabili di contraffazione dei segni distintivi di Barilla, registrati e non registrati, di cui al doc. 32 del fascicolo di Barilla medesima, vale a dire dei marchi UE nn. 5749296, 5919998, 9937152, 6094999, 9937053, 9937021, 1095421, 5922381, 10303709, 10303857, 5749239, 5919931, 8555385, 6129753, 8312167, 10614956, 4745428, 4399358, 6128961, 9942831, 2961514, 1125939, dei marchi italiani nn. 1643571 (concesso dall'UIBM nelle more del giudizio sulla base della domanda n. MI2014C010344), 1625748, 1615044, 1138314, 1617520 e 1312488, nonché di altri marchi Barilla costituiti dalle forme dei suoi prodotti "Pan di Stelle", "Galletti", "Abbracci", "Rigoli", "Mooncake", "Crostatina", "Batticuori", "Ringo" e "Goccioline", oggetto anche dei marchi italiani nn. 1663423, 1663306, 1663424, 1663309, 1663415, 1663310, 1663305, 1663414 e 1663307 (tutti concessi su domande del 19 dicembre 2014).

2) Accertare e dichiarare che le convenute si sono rese altresì responsabili di atti di concorrenza sleale, anche parassitaria, ai danni dell'attrice;

3) Condannare le convenute a risarcire all'attrice i danni patiti e patiendi in conseguenza degli illeciti di cui ai punti precedenti, nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche occorrendo con liquidazione equitativa;

4) Condannare inoltre le convenute alla retroversione degli utili realizzati con le condotte illecite di cui ai punti precedenti;

5) Inibire alle convenute la produzione, offerta in vendita, commercializzazione, esportazione e pubblicizzazione, in qualunque modo effettuate, dei prodotti Italy Fashion di cui è causa e di qualsivoglia altro articolo comunque riprodotto segni identici o simili ai



segni distintivi, registrati e non, di Barilla di cui al precedente punto 1, nonché l'uso dei segni distintivi medesimi;

6) Ordinare il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti di Italy Fashion di cui è causa e disporre la distruzione;

7) Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese di Italy Fashion – per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sia nella versione cartacea, sia nella versione online – su “*Corriere della Sera*”, “*Il Sole 24 ore*” e “*La Repubblica*”; sulla homepage dei siti web www.cuscinobiscotto.it, www.cookiepillow.com e www.italyfashionshop.it, nonché su tutti gli ulteriori siti web riconducibili a Italy Fashion, ivi comprese le pagine Facebook it-it.facebook.com/Cuscinobiscottoit, Instagram www.instagram.com/cuscinobiscotto_it/, Twitter twitter.com/cuscinobiscotto e Google Plus plus.google.com/+CuscinobiscottoIt;

8) Fissare una penale pari ad Euro 100,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta dalle convenute all'attrice per ogni singolo cuscino venduto, e per ogni ulteriore violazione o inosservanza constatate successivamente all'emanazione della sentenza; e una ulteriore penale pari a Euro 1.000,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti.

In subordine:

9) Accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute ai sensi dell'art. 2043 c.c., e condannarle a risarcire i danni causati all'attrice con le condotte di cui ai punti precedenti, con le conseguenti pronunce di inibitoria e di fissazione di penale ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c.

In ogni caso:

10) Dichiarare inammissibili per carenza di connessione le domande riconvenzionali di concorrenza sleale e di responsabilità precontrattuale, e di irrogazione di sanzioni conseguenti a questi pretesi illeciti, formulate da Italy Fashion nei confronti di Barilla;

11) Respingere integralmente in quanto infondate tutte le domande riconvenzionali proposte da Italy Fashion nei confronti di Barilla;

12) Condannare Italy Fashion a risarcire a Barilla i danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta opportuna;



13) Condannare le convenute a rifondere a Barilla spese, compensi professionali di causa e successive occorrenze, e Italy Fashion a pagare la somma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c..

Per la convenuta Italy Fashion S.r.l. in liquidazione:

In via riconvenzionale

- Accertare e dichiarare la nullità, per le motivazioni espresse in narrativa, della domanda di marchio italiano n. MI2014C010344 della BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. (in sede di conclusioni "BARILLA").
- Accertare e dichiarare che i comportamenti assunti da BARILLA meglio delineati in narrativa violano il disposto di cui agli art. 2598 c.c. commi 1, 2 e 3;
- Accertare e dichiarare che i comportamenti assunti da BARILLA, meglio delineati in narrativa, configurano violazione dell'art. 1337 c.c. e, per l'effetto, condannare BARILLA a risarcire alla ITALY FASHION S.r.l. in liquidazione i danni patiti e patiendi in conseguenza degli illeciti di cui ai due punti precedenti in via equitativa;
- Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura e spese della BARILLA o in caso di comportamento omissivo, a cura della ITALY FASHION S.r.l. in liquidazione, con autorizzazione a richiedere le spese di pubblicazione a BARILLA a sola presentazione di fattura, su almeno due quotidiani nazionali tra cui Il Sole 24 Ore, su due giornali di categoria, con caratteri doppi del normale e sulla homepage del sito www.barilla.com e sulle pagine web gestite e associate a BARILLA.

In via principale:

- Rigettare tutte le domande avanzate, anche incidentalmente, da BARILLA poiché radicalmente infondate, per le ragioni espresse in narrativa, in termini di fatto e diritto;

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi.

Per la convenuta Lombardia Nuoto SSD a r.l.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:

Nel merito:

- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta LOMBARDIA NUOTO SSD a r.l., in via principale e in via



subordinata, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti depositati, rigettandole integralmente;

- con vittoria di spese e competenze di causa, ivi comprese IVA, CPA e spese generali.

In via istruttoria:

Si chiede l'ammissione con i seguenti capitoli:

- 1) Vero che i cuscini-biscotto furono acquistati direttamente dal sito web www.cuscinobiscotto.it per essere utilizzati all'interno delle piscine gestite dalla società LOMBARDIA NUOTO SSD a r.l. e, più precisamente, per essere posizionati sulle gradinate che circondano le piscine, perché prive di sedili?
- 2) Vero che il quantitativo di cuscini-biscotto acquistati corrisponde a quello indicato nei due ordini che Le vengono rammostrati? (cfr. doc. 1);
- 3) Vero che LOMBRADIA NUOTO SSD a r.l. vende all'interno dei propri locali solo prodotti che abbiano attinenza con l'attività sportiva dei frequentatori (per esempio, costumi da bagno, occhilini ecc.) e solo a questi ultimi?
- 4) Vero che dopo l'acquisto alcuni cuscini-biscotto, in attesa di essere posizionati, vennero lasciati in esposizione in corrispondenza della segreteria della piscina in Nerviano e furono ceduti ad un solo soggetto che, previa insistenza per l'acquisto, si era qualificato come frequentatore della piscina?
- 5) Vero che presso la piscina di Nerviano giornalmente accedono oltre 700 persone, con punte superiori alle 1.000 presenze?
- 6) Vero che dopo la vendita occasionale di n. 5 cuscini di cui al capitolo 4) LOMBARDIA NUOTO non commercializzò i restanti cuscini?
- 7) Vero che i cuscini-biscotto di proprietà di LOMBARDIA NUOTO sono stati messi da parte e non più adoperati in nessun modo?

Si indica a teste il Sig. Marco DEL BIANCO, domiciliato presso la sede della LOMBARDIA NUOTO SSD a r.l.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 4 dicembre 2014, Barilla G. e R. Fratelli S.p.a. citava in giudizio Italy Fashion S.r.l. e Lombardia Nuoto SSD a r.l., chiedendo di accertare la contraffazione dei propri marchi, la violazione dei diritti sui segni distintivi non registrati e l'attività di



concorrenza sleale realizzata dai convenuti, con condanna al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili realizzati con le condotte illecite, inibitoria dalla produzione e commercializzazione, ritiro dal commercio dei cuscini-biscotto oggetto di causa e pubblicazione della sentenza. L'attrice allegava che:

- Barilla, società leader nel mercato dei prodotti alimentari, nel febbraio 2013 fu contattata da Italy Fashion al fine di creare una collaborazione volta alla realizzazione di cuscini con colori e forme tipiche dei biscotti più famosi prodotti da Barilla ("cuscini biscotto");
- Barilla era titolare di una pluralità di segni distintivi, denominativi e/o di forma, alcuni registrati, concernenti i biscotti "Pan di Stelle", "Ringo", "Goccioline", "Rigoli", "Galletti", "Batticuori", "Mooncake", "Baiocchi", "Crostatina", altri di fatto, tutti rinomati e caratterizzanti i suoi prodotti di biscotteria, talvolta utilizzati dalla stessa anche per finalità pubblicitarie e promozionali;
- Italy Fashion, al fine di ottenere una licenza che consentisse alla convenuta di apporre i marchi dell'attrice sulle etichette dei cuscini biscotto, *"partendo dai biscotti più diffusi fino a riprodurre tutta la linea prodotti Barilla"*, aveva inviato a Barilla una bozza di contratto di licenza esclusiva e mondiale per qualsiasi tipologia di prodotto, ad eccezione di quella alimentare; a tali iniziative Barilla aveva opposto rifiuto;
- nonostante il rifiuto dell'attrice nell'aprile 2013, Italy Fashion aveva pubblicizzato (anche sul sito *cuscinobiscotto.it* e www.italyfashionshop.it), prodotto e distribuito, cuscini riproducenti le forme dei biscotti di Barilla e con gli stessi segni denominativi dei marchi Barilla, così da attuare senza il consenso di Barilla il suo progetto originario, descritto nella brochure "Cuscini Biscotto Barilla" di "riprodurre tutta la linea prodotti Barilla".
- Dopo la diffida dell'attrice, la convenuta aveva usato nomi simili ai marchi Barilla: in particolare, aveva commercializzato i cuscini a forma di "Pan di Stelle", "Abbracci", "Ringo", "Goccioline", "Rigoli", "Galletti", "Batticuore", "Mooncake", "Baiocchi" e "Crostatina", con i nomi "Pandistelloso", "Abbraccioso", "Ringoloso", "Gocciolosa", "Rigoloso", "Gallettoso", "Batticuoroso", "Moon" e "Baioccoso";
- tali esemplari di cuscini biscotto erano stati venduti presso il negozio di Lombardia Nuoto SSD a r.l. ("Lombardia Nuoto") sito in Nerviano.

2. Con comparsa depositata il 6 maggio 2015, la convenuta Italy Fashion S.r.l. si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità



della domanda di marchio italiano n. MI2014C010344 depositata dall'attrice e, sempre in via riconvenzionale, di accertare che i comportamenti assunti dalla medesima costituivano atti di concorrenza sleale e violazione dell'art. 1337 c.c. e di condannare Barilla al risarcimento dei danni. Deduceva che:

- i cuscini a forma di biscotti prodotti da Italy Fashion richiamavano le forme comunemente utilizzate nel settore dell'industria dolciaria e reperibili sotto una notevole molteplicità di marchi, sfruttate non solo da imprese del settore alimentare, ma anche da imprese di diversi settori, quale Italy Fashion, per la produzione di *gadget* di varia natura. Il *packaging* della confezione, e non piuttosto la forma del biscotto stesso, consentiva di associare i biscotti ai relativi marchi.

- I marchi denominativi Barilla non erano registrati nella classe merceologica n. 24 (tessuti e prodotti simili) e, non essendo marchi celebri, non godevano di protezione al di fuori della propria classe.

- Riscontrato il successo mediatico del progetto Cuscino-biscotto, intrapreso dal sig. De Blasis nel 2012, Italy Fashion in data 4 febbraio 2013 aveva depositato i marchi denominativi nn. 1587274 ("cuscini biscotti"), 1587275 ("cuscini biscotto"), 1587276 ("biscotti cuscino"), 1556994 ("cuscinobiscotto"), 1556993 ("cuscino biscotto") e il modello multiplo n. 101119 ;

- Barilla dopo aver mostrato interesse per la proposta di *partnership*, aveva interrotto le trattative, dichiarando, quale unico motivo, l'impossibilità di offrire in licenza i propri marchi;

- Barilla aveva promosso, mediante una massiccia campagna pubblicitaria, online e nei supermercati, un concorso che offriva agli acquirenti dei prodotti Barilla a marchio Mulino Bianco, come premi, proprio i cuscini a forma di biscotto, in violazione dei principi di leale concorrenza e in violazione del modello di Italy Fashion;

- l'attrice non aveva provato la rinomanza dei segni distintivi denominativi azionati;

- il mercato e i prodotti di Italy Fashion, nonché i rispettivi consumatori, erano differenti da quelli delle private e dei prodotti Barilla:

3. Con comparsa depositata il 6 maggio 2015, la convenuta Lombardia Nuoto SSD a r.l. si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Deduceva che:



- Lombardia Nuoto non era distributrice dei prodotti contestati, avendo acquistato da Italy Fashion Europe LTD pochi esemplari tramite sito web; tale modesto quantitativo di oggetti acquistati non era destinato alla vendita, posto che Lombardia Nuoto vendeva esclusivamente beni connessi all'attività sportiva e alla somministrazione di alimenti e bevande e solo ai soci;
- Lombardia Nuoto aveva commercializzato i beni in oggetto in una sola circostanza, documentata dallo scontrino di acquisto prodotto dalla attrice;
- tutti gli altri esemplari di cuscini biscotto acquistati da Lombardia Nuoto erano stati utilizzati per arredare i locali dell'associazione.

4. All'udienza del 27.5.2015 il Giudice, verificato il deposito del ricorso cautelare da parte dell'attrice, vista la richiesta della convenuta Italy Fashion di termine a difesa e valutata l'opportunità di fissare udienza *ex art.* 185 c.p.c. in concomitanza con quella di discussione del procedimento cautelare, concedeva termine alla convenuta e fissava la successiva udienza al 30 giugno 2015.

Alla predetta udienza, il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 25 novembre 2015 per la discussione dei mezzi di prova, il Giudice ordinava *ex art.* 210 c.p.c. alla Italy Fashion l'esibizione delle scritture contabili relative alla produzione, commercializzazione dei cuscini- biscotto contestati e fissava l'udienza del 16 marzo 2016 per l'esame della predetta documentazione, all'esito della quale, vista l'istanza delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di PC.

All'udienza del 28 marzo 2017 si costituiva il nuovo difensore della Italy Fashion, il quale chiedeva un differimento dell'udienza per tentare la composizione bonaria della controversia. Il Giudice, stante la mancata opposizione della controparte, fissava l'udienza del 11 luglio 2017 per verificare l'esito delle trattative o per la precisazione delle conclusioni; stante il fallimento di ogni tentativo di composizione bonaria, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e assegnava la causa al collegio.

5. Nel corso del giudizio di merito Barilla ha promosso due procedimenti cautelari volti ad ottenere l'inibitoria dalla commercializzazione dei beni prodotti da Italy Fashion e la inibitoria dalla pubblicazione e diffusione di messaggi, relativi a commenti "ingannevoli"



delle ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Milano; tali provvedimenti si sono conclusi tutti con esito favorevole per la ricorrente/attrice, anche nella fase di reclamo (si vedano ordinanze del 21 settembre 2015 e del 20 novembre 2015, quanto al primo cautelare nelle due rispettive fasi, e del 3 aprile 2017, quanto al secondo procedimento cautelare promosso dalla ricorrente).

6. Sulla contraffazione dei marchi Barilla.

La convenuta ha commercializzato i prodotti cuscini-biscotto, riproducenti l'intera collezione di biscotti di Barilla, in contraffazione dei segni distintivi dell' attrice, senza alcuna autorizzazione e, anzi, nella consapevolezza del rifiuto da parte della ricorrente di concedere la licenza, richiesta dalla controparte.

Ci si riferisce, in particolare, alla contraffazione dei nove marchi denominativi, registrati da Barilla nel corso dell'ultimo decennio, "Pan di Stelle", "Abbracci", "Ringo", "Goccioline", "Rigoli", "Galletti", "Batticuore", "Mooncake", "Baiocchi", nonché alla contraffazione del marchio figurativo Ringo, rappresentato da una R stilizzata, con numero di registrazione 010303709.

La convenuta ha, invero, commercializzato i detti prodotti, che riproducono anche le forme dei biscotti Barilla, con i nomi identici ai marchi registrati da Barilla e, dopo la diffida 4 marzo 2014, con nomi che erano mere declinazioni dei primi e richiamavano in modo palese i marchi Barilla, poiché molto simili ad essi: "Pandistelloso", "Gallettoso", "Rigoloso", "Batticuoroso", "Moon", "Goccioloso", "Ringoloso".

La modifica posta in essere dalla convenuta dopo la diffida della controparte, dat. 4 marzo 2014, e consistita nell'uso dei nomi Pandistelloso, Gallettoso, Rigoloso, Batticuoroso, Moon, Gocciolosa, Ringoloso, del tutto simili ai segni distintivi denominativi Barilla "Pan di Stelle", "Abbracci", "Ringo", "Goccioline", "Rigoli", "Galletti", "Batticuore", "Mooncake", "Baiocchi", non ha fatto venire meno la contraffazione dei marchi denominativi di titolarità di Barilla.

La convenuta ha utilizzato i marchi denominativi Barilla per contraddistinguere i propri cuscini; in particolare, ha apposto sulle etichette dei propri cuscini segni identici ai marchi denominativi registrati dall'attrice (doc 8.3, 10.3, 40, 43, 46). Li ha, altresì, utilizzati nell'ambito di siti internet www.cuscinobiscotto.it, www.cookiepillow.com, www.italyfashionshop.it, come metatag (doc 28, 36, 44 e 62), come parole chiave del



motore di ricerca (doc 20, 21, 30, 38, 58, 63, 67, 73, 74), come nome a dominio (doc 19, 37, 39, 44, 48 e 58), nonché come parole chiave di indicizzazione dei contenuti presenti sulle piattaforme social.

7. Sull'uso illecito dei segni distintivi Barilla come Key word.

La convenuta ha continuato nel corso del giudizio, anche dopo le inibitorie, a fare uso dei segni denominativi Barilla come parole chiave del motore di ricerca (doc 20,21,30, 38,58,63,67,73,74), come nome a dominio (doc 19, 37,39,44,48 e 58), nonché come parole chiave di indicizzazione dei contenuti presenti sulle piattaforme social.

La Corte di Giustizia CE è più volte intervenuta sulla questione se l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, che nel nostro sistema corrisponde all'art. 20 CPI –e, per quanto riguarda i marchi comunitari, all'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94- debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio -che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare-, la propria pagina web o anche un annuncio all'interno della stessa. Secondo la Corte di Giustizia, il titolare del marchio può opporsi all'uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora l'uso stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio (sentenze Google France e Google, 23/3/10 in C-236/08 e C-238/08; sentenza 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal, nonché 2 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin). Ciò si verifica, in particolare, quando l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (così, sentenza 22/9/11 in C- 323/09 Interflora), *“oppure di una delle altre funzioni di quest'ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità”* (ibidem, con riferimento alla sentenze già citate L'Oréal e a. nonché Google France e Google).

Infatti, anche nel campo della comunicazione telematica, va tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore (cfr. ord T Milano, 20/11/2015 RG n. 56353/2015).



In relazione alla violazione della fondamentale funzione di indicatore di origine la Corte ha più volte ribadito che *“sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo (sentenze Google France e Google, cit., punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punto 34)”*.

“Ora, nel caso concreto, l’uso dei marchi attorei come parola chiave non è finalizzata ad offrire al navigatore *internet* la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti Barilla -che di per sé non andrebbe riguardata con sfavore, dovendo al contrario farsi prevalere considerazioni pro-concorrenziali- bensì solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio per accreditare i propri prodotti, che riproducono pedissequamente le forme dei biscotti Barilla, suggerendo altresì l’esistenza di una qualche relazione commerciale (licenza) con la legittima titolare” (ord. T. Milano, 20/11/2015, cit).

8. Sulla non affinità dei prodotti contraddistinti dai marchi Barilla.

La convenuta ha dedotto che i marchi denominativi Barilla non erano registrati nella classe merceologica n. 24 (tessuti e prodotti simili) e che, pertanto, non essendo marchi celebri, non godevano di protezione al di fuori della propria classe.

La circostanza che le registrazioni dei marchi Barilla non fossero estese alla classe 24 non assume rilevanza perché i marchi denominativi posseggono il requisito della rinomanza ex art. 20 lett. c) CPI, che attribuisce al titolare il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica “un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato” quando l’uso del segno senza giusto motivo consenta “di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».

Come è noto, il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti (CG 14/7/99 General Motors), requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (cfr. Cass. 21086/05).



La notorietà dei marchi denominativi e figurativi registrati dalla ricorrente estende la tutela inerente alla privativa anche a prodotti non affini, sol che l'uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del segno altrui.

8.1. Nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che la convenuta abbia tratto un indebito vantaggio dalla rinomanza dei marchi e dall'indebito agganciamento ai prodotti provenienti dalla Barilla, imitati in tutte le forme "arbitrarie" e "capricciose". La commercializzazione da parte della resistente di un elevato numero di prodotti, utilizzando i segni distintivi denominativi della ricorrente e imitandone le forme, i colori e tutte le caratteristiche non sostanziali (si veda in particolare il disegno del galletto nei prodotti denominati "gallettosi", le identiche caratteristiche della "R" dei biscotti Ringo, corrispondenti al marchio di forma figurativo registrato da Barilla), tanto da comportare, come rilevato nella stampa promozionale in atti, l'imitazione "*dell'intera collezione del Mulino Bianco*", ha consentito alla resistente di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei prodotti della Barilla, generando anche un rischio di confusione sulla provenienza dei beni prodotti dalla resistente.

9. Sulla concorrenza sleale parassitaria.

La descritta natura parassitaria e di approfittamento degli altrui investimenti, per la conoscenza da parte del mercato dei segni distintivi della Barilla e per le modalità di produzione e commercializzazione dei prodotti, evocanti i prodotti Barilla con riguardo all'intera o quantomeno gran parte della "*collezione del Mulino Bianco*", integra altresì l'illecito della concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. ai danni dell'attrice. La convenuta Italy Fashion non si è limitata, infatti, a copiare un prodotto Barilla, ma l'intera collezione del Mulino Bianco evocando, anche esplicitamente come risulta dalla stampa, riportante dichiarazioni promozionali rilasciate dal legale rappresentante della convenuta, il nesso con i prodotti dell'attrice (cfr. doc 18, 22 att. ove espressamente si fa riferimento allo "*sfruttamento della fama dei biscotti più amati*" e "*all'intera collezione del Mulino Bianco*").

10. Sulla concorrenza ex art. 2598 n 2 c.c.

L'appropriazione dei pregi dei prodotti Barilla, esplicitata nei messaggi promozionali in atti, integra anche concorrenza sleale ex art. 2598 n 2 per appropriazione di pregi.

11. Sulla sussistenza del rapporto di concorrenza sleale



La non appartenenza dei beni in oggetto alla medesima categoria merceologica non esclude, nel caso di specie, e in base agli elementi in atti, il rapporto di concorrenza tra le due società, in quanto:

- la società attrice è pacificamente produttrice anche di beni volti a promuovere sul mercato i suoi prodotti (doc 14, 15 att);
- i prodotti commercializzati dalla convenuta generano confusione sulla loro origine e provenienza e, pur non soddisfacendo gli stessi bisogni, si rivolgono alla medesima clientela;
- il rapporto di concorrenza, pur genericamente e contraddittoriamente contestato nel presente procedimento, è stato allegato e riconosciuto dalla stessa resistente nel corso del contenzioso da essa promosso in danno della Barilla davanti al Tribunale dell' Aquila, volto ad ottenere l'inibitoria dell' attrice Barilla dalla produzione di beni, a detta di Italy Fashion in violazione, per l'appunto, della fattispecie di concorrenza sleale (doc 85 e 86 convenuta).
- Il rapporto è stato ammesso anche nel presente processo ove la convenuta ha proposto nei confronti di Barilla una domanda riconvenzionale di concorrenza sleale per avere distribuito gadget promozionali ispirati alle forme dei suoi biscotti.

12. L'accertata contraffazione di marchi denominativi e figurativi e della concorrenza parassitaria, integrata con la riproduzione della gran parte delle forme dei biscotti Barilla, evocanti l'intera collezione Barilla, assorbono ogni altra questione concernente l'allegata violazione dei segni distintivi di forma (alla data dell'instaurazione del presente giudizio non registrati), in quanto non decisiva né sul piano inibitorio né su quello risarcitorio.

13. Sull'inibitoria. In accoglimento della domanda attorea, la convenuta Italy Fashion e, giusta quanto si osserverà anche la convenuta Lombardia Nuoto, vanno inibite dalla produzione, commercializzazione e promozione dei cuscini riproducenti i marchi denominativi, figurativi e le forme dei prodotti della Barilla "Pan di stelle", "Galletti", "Rigoli", "Batticuori", "Mooncake", "Goccioline", "Baiocchi", "Ringo" e "Abbracci".

L'inibitoria è affiancata dalla penale pari ad Euro 100,00 per ogni violazione successivamente constatata, relativa a ogni singolo bene venduto o pubblicizzato.

13. Sulla concorrenza sleale per denigrazione.

Il 29 gennaio 2017 e in data successiva la convenuta ha pubblicato sul suo profilo Facebook un comunicato, intitolato "*Quello che non sai*", riportanti alcuni passaggi della motivazione



dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Milano emessa il 12/11/2015, nel procedimento di reclamo promosso in corso di causa. La divulgazione di tali stralci di motivazione ha rappresentato, non solo un inadempimento al comando cautelare, che prevedeva modalità non ottemperate di pubblicazione del provvedimento, ma, altresì, una forma di comunicazione ingannevole. Infatti, la lettura, parziale e decontestualizzata, di alcuni stralci di motivazione, era idonea a ingenerare l'erronea convinzione dell' accertata liceità della condotta della convenuta, mentre il Tribunale di Milano ha accolto in via cautelare la domanda della ricorrente, ritenendo che la condotta tenuta da Italy Fashion non fosse lecita, sussistendo il *fumus boni iuris* della contraffazione di marchi registrati e della concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c.

Tali messaggi hanno rappresentato in modo ingannevole la condotta tenuta da Barilla per avere ottenuto dai service provider la rimozione dei propri segni distintivi e si sono risolti, oltre che in un inadempimento delle modalità di pubblicazione disposte giudizialmente, anche in una condotta denigratoria in danno di Barilla.

14. Sulle difese della convenuta.

La convenuta Italy fashion si è difesa in comparsa conclusionale, contestando la legittimazione passiva, da un lato, e la competenza territoriale, dall'altro, sul rilievo che essa sarebbe stata radicata presso il Tribunale di Milano citando in modo artificioso e strumentale la convenuta Lombardia nuoto (cd. *foro shopping*).

14.1. Quanto alla legittimazione passiva, la difesa della convenuta ha assunto nel presente giudizio una condotta contraddittoria, avendola contestata per la prima volta solo nella memoria difensiva depositata, il 21 marzo 2017, nel secondo subprocedimento cautelare in corso di causa, dopo che nel giudizio di merito fino a quel momento aveva tenuto una condotta non contestativa, non solo implicitamente, ma addirittura espressa, rilasciando dichiarazioni incompatibili con la contestazione della legittimazione passiva (si vedano memorie ex art. 183 comma 6 n 2 p 3-4-e n 3 p 4 c.p.c. ove la convenuta fa riferimento ai propri siti web, e doc U conv.).

La tardiva contestazione, oltre ad essere contraddetta dalla condotta e dalle difese della convenuta, è altresì smentita dalla documentazione in atti, da cui risulta che la convenuta è il soggetto che produce il Cuscino- biscotto (doc 8 bis att e documenti datati 27 marzo 2017, prodotti all'udienza del 28 marzo 2017, doc 28 att).



A fronte di tali dati inequivoci, l'affermata gestione o titolarità del sito internet (www.cuscinobiscotto.it) in capo ad altra società (la Italy Fashion Europe Ltd) non assume alcun rilievo al fine di escludere la titolarità del rapporto passivo in capo alla convenuta (giacché, in verità, di titolarità e non legittimazione si tratta), essendo essa il soggetto che produce e commercializza i beni in oggetto.

14.2. Con riguardo al secondo profilo relativo al dedotto "*forum shopping*", l'attrice ha allegato e documentato il ruolo di distributrice della convenuta Lombardia nuoto e quindi l'assunto della difesa non è fondato.

La competenza territoriale va determinata sulla base della prospettazione della domanda, salvo che non appaia evidente la prospettazione artificiosa, diretta a sottrarre la controversia al giudice naturale (cfr. *ex multis* Cass. n. 7182/2014; 21547/2015); prospettazione artificiosa che, nel caso di specie, è da escludere in considerazione dell'allegato (e documentato) ruolo di distributrice della convenuta.

15. Sui danni.

L'attrice ha formulato sia la domanda di risarcimento dei danni che di retroversione degli utili.

Ciò precisato, va rilevato che:

- con riguardo al danno emergente, l'attrice non ha allegato e documentato di avere subito costi in conseguenza delle condotte illecite poste in essere;
- con riguardo al danno da lucro cessante, il risarcimento non è cumulabile con la retroversione degli utili se non limitatamente ai profitti che eccedono il risarcimento da lucro cessante;
- inoltre, i beni non sono affini e quindi non può presumersi che alle vendite della convenuta corrispondano mancate vendite dell'attrice.

Su piano risarcitorio, quindi, il criterio più idoneo per la quantificazione del danno è quello residuale di cui all'art. 125 secondo comma CPI, rappresentato dai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Il legislatore ha infatti previsto, per agevolare la prova del danno, che il risarcimento di tale danno patrimoniale non possa essere mai inferiore all'ammontare del canone di licenza virtuale. E' questo un criterio risarcitorio minimale, che presume l'esistenza di un consenso che nei fatti non sussiste.



Tale criterio, però, implica la conoscenza del fatturato realizzato dalla convenuta per effetto della commercializzazione dei beni oggetto della contraffazione.

Parimenti ai fini della retroversione degli utili, da utilizzare “in alternativa” al risarcimento del lucro cessante, e non in via cumulativa, dovrebbero essere conosciuti il fatturato realizzato dalla convenuta e i costi da detrarre, per ottenerne gli utili da restituire.

La convenuta Italy Fashion non ha ottemperato integralmente all’ordine di esibizione, non consentendo di quantificare correttamente né gli utili né il danno da lucro cessante sulla base del criterio della royalty.

Ed invero i dati da essa esibiti, relativi solo ad alcune fatture, non sono completi, con la conseguenza che l’importo relativo al fatturato, da essa indicato in euro 79.320,00, e *a fortiori* quello relativo agli utili (per circa euro 3.000,00) non sono attendibili, oltre che incompatibili con il numero e la diffusione dei canali di commercializzazione e dei mercati on line Amazon ed eBay, le dimensioni raggiunte e il successo dell’iniziativa, definito dalla stampa un “*enorme e inaspettato successo*”, divenuto un vero “*fenomeno virale*”. Infatti, nonostante l’ordine di esibire le scritture contabili relative “alla produzione commercializzazione dei cuscini-biscotto Pan di stelle, Galletti, Rigoli, Batticuori, Mooncake, Goccioline, Baiocchi, Ringo, Abbracci dal maggio 2013”, la convenuta si è limitata a esibire solo alcune fatture, senza altra documentazione contabile (quali, ad es. i registri iva, DDT) e senza fornire alcuna prova dei costi dichiarati.

Di tale condotta si terrà conto in sede di liquidazione del danno non patrimoniale unitamente ai seguenti elementi: l’entità delle violazioni, la condotta tenuta nel giudizio, l’intensità dell’elemento soggettivo, desunto dalla reiterata contraffazione dei marchi, sotto molteplici profili (mediante apposizione sulle etichette, sui beni, mediante utilizzazione on line come metatag, parole chiave del motore di ricerca e di indicizzazione dei contenuti), dalla diffusione dei canali promozionali, dalla protrazione di alcune condotte illecite anche dopo le pronunce inibitorie e dalla promozione e comunicazione di messaggi fuorvianti e parziali di alcune pronunce cautelari, con conseguenti effetti denigratori per l’attrice.

Ai fini della liquidazione va invero ribadito che la condotta illecita è proseguita anche dopo la diffida e nel corso del giudizio, poiché la convenuta, oltre a commercializzare i prodotti riproducenti le forme dell’intera collezione del mulino bianco, ha continuato a utilizzare i marchi denominativi dell’attrice, apponendoli sulle etichette dei cuscini, usandoli come



metatag, parole chiave del motore di ricerca e di indicizzazione dei contenuti presenti sulle piattaforme social.

Orbene alla luce di tutti gli elementi sopra considerati, in applicazione di un criterio necessariamente equitativo, si ritiene congruo liquidare, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, anche non patrimoniali, in conformità al disposto dell'art. 125 secondo comma CPI, la somma globale, in moneta attuale, di euro 150.000,00, tenuto conto, con riguardo ai danni da lucro cessante, dei numerosi canali di commercializzazione e dell'ampia e diffusa promozione pubblicitaria dei beni contraffatti.

16. Oltre alla misura risarcitoria e a quella inibitoria, è disposta la misura correttiva del ritiro definitivo dal commercio dei beni in contraffazione e in violazione della concorrenza parassitaria.

17. E' disposta, altresì, la misura della pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura dell'attrice e a spese di Italy Fashion, in conformità alle modalità indicate nel dispositivo.

18. Sulla responsabilità Lombardia nuoto.

E' documentato che la convenuta Lombardia Nuoto ha commercializzato alcuni cuscini in contraffazione dei marchi della attrice.

La circostanza dedotta dalla convenuta, di essersi limitata ad acquistare i cuscini per mero uso interno (di arredamento delle proprie strutture) e non per finalità commerciali, è documentalmente smentita dall'avvenuta commercializzazione dei beni e soprattutto dalla qualità di rivenditore ufficiale dei prodotti di Italy fashion, risultante dal sito della convenuta Italy fashion (doc 47 C att e 10) .

Va però rilevato che nel presente giudizio Lombardia Nuoto ha ricoperto un ruolo del tutto marginale e trascurabile. Proprio in considerazione di ciò, non è dimostrato che essa abbia cagionato all'attrice alcun danno patrimoniale.

La marginalità della sua posizione esclude, inoltre, che si possano ritenere appropriate liquidazioni di danni non patrimoniali.

Pertanto, l'unica misura che è applicata, in presenza dell'accertata condotta contraffattiva, è quella inibitoria che, peraltro, prescinde da ogni indagine sull'elemento soggettivo.

19. Sulle domande riconvenzionali.

19.1. Le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Italy Fashion non sono fondate.



La convenuta ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita di concorrenza sleale, a suo dire, perpetrata da Barilla nei confronti di IF, per avere promosso, nell'ambito di un concorso a premi, una iniziativa consistente nella produzione di gadget, riproducenti beni-cuscini, a forma di biscotti riproducenti le forme e i segni distintivi di Barilla.

La produzione da parte di Barilla di gadget riprodotto i propri segni, o comunque beni con le medesime forme dei biscotti della propria collezione, certamente non può essere idonea ad integrare atti di concorrenza sleale, trattandosi appunto del legittimo uso da parte di Barilla dei propri segni distintivi e delle forme della propria collezione.

La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, postulando il rapporto di concorrenza sleale sotto il profilo soggettivo, è semmai riconoscimento della sussistenza del rapporto di concorrenza tra le parti, contraddittoriamente contestato dalla convenuta.

19.2. Con riguardo all'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1337 c.c., la convenuta non ha provato che l'attrice abbia violato i principi di buona fede precontrattuale, essendo solo emerso che le parti non hanno trovato un accordo sulle modalità di concessione della licenza.

19.3. Infine la convenuta, pur gravata dal relativo onere, non ha fornito alcun elemento a sostegno della domanda di nullità del marchio di Barilla n 1643571, in relazione al quale nulla ha argomentato neppure in comparsa conclusionale.

20. Sulle spese.

Alla soccombenza della convenuta Fashion segue la sua condanna alla integrale rifusione delle spese processuali del presente giudizio di merito e dei procedimenti cautelari in corso di causa, la cui liquidazione è stata correttamente rimessa all'esito del giudizio di merito.

Tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua complessità e della molteplicità delle questioni sviluppate in fatto e in diritto, considerati i valori relativi alle cause di valore indeterminabile di complessità alta (da 52.000 a 260.000), si liquidano in favore di Barilla, euro 15.500,00 per compensi ed euro 1500,00 per spese del giudizio di merito, nonché euro 12.000,00 per compensi ed euro 1.000,00 per spese relative al procedimento cautelare RG 76328-1/2014, per la successiva fase di reclamo e per il procedimento ex art.669 duodecies c.p.c. e, infine, euro 3980,00 per compensi, euro 500,00,



per spese concernenti il procedimento cautelare in corso di causa RG 76328-2/2014, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **BARILLA G. e R. FRATELLI S.P.A.** nei confronti di **ITALY FASHION S.R.L.** in liquidazione e di **LOMBARDIA NUOTO SSD a r.l.**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Accertato che ha contraffatto i marchi denominativi e figurativi di Barilla, nonché ha perpetrato atti di concorrenza sleale parassitaria, per appropriazione di pregi e per denigrazione, ex art. 2598 n 2 e n 3 c.c., condanna la convenuta ITALY FASHION S.R.L. al versamento, in favore dell'attrice Barilla, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 150.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla sentenza al saldo.
- Inibisce alle convenute la produzione, offerta in vendita, commercializzazione, e pubblicizzazione, in qualunque modo effettuate, dei beni cuscini- biscotti, riproducenti le forme dei prodotti Barilla ("Pan di stelle", "Galletti", "Rigoli", "Batticuori", "Mooncake", "Goccioline", "Baiocchi", "Ringo" e "Abbracci) e/o l'uso dei marchi denominativi e figurativi Barilla.
- Fissa una penale pari ad Euro 100,00 per ogni violazione successivamente constatata, relativa a ogni singolo bene venduto o pubblicizzato.
- Ordina il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti di Italy Fashion di cui è causa.
- Dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura dell'attrice e a spese di Italy Fashion – per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione online – su "*Corriere della Sera*" e "*Il Sole 24 ore*".
- Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Italy Fashion nei confronti di Barilla.
- Rigetta le domande risarcitorie proposte da Barilla nei confronti di Lombardia Nuoto.
- Condanna la convenuta Italy Fashion alla rifusione integrale delle spese processuali, che vengono liquidate, in favore di Barilla, in euro 15.500,00 per compensi ed euro 1500,00 per spese del giudizio di merito, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa, come per legge.



iva e cpa, nonché in euro 12.000,00 per compensi ed euro 1.000,00 per spese relative al procedimento cautelare RG 76328-1/2014, per la fase di reclamo e per il procedimento ex art.669 duodecies c.p.c., oltre spese generali ed accessori e, infine, in euro 3980,00 per compensi, euro 500,00 per spese concernenti il procedimento cautelare in corso di causa RG 76328-2/2014, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.

- Compensa integralmente le spese tra l'attrice Barilla e la convenuta Lombardia Nuoto

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott.ssa Alessandra Dal Moro

