

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" N. R.G. 71320/2014



**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. Pierluigi Perrotti**

**Giudice**

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **71320/2014** promossa da:

**FOR PETS ONLY S.R.L.** (C.F.04025840960), con il patrocinio dell'avv. CORTESI ALESSANDRO DARIO e dell'avv. PRANDINI PAOLO (PRNPLA78L24F205S) VIA RESSI, 32 20125 MILANO; , elettivamente domiciliata in VIA A. RESSI 32 20125 MILANO,

**attore**

contro

**SONJA GRASSI** (C.F. GRSSNJ72M41F205Z), con il patrocinio dell'avv. MARINO MANLIO elettivamente domiciliata in VIA PODGORA 10 MILANO,

**convenuto**

### **CONCLUSIONI**

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



## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

**For Pets Only s.r.l. (“FPO”)** – azienda attiva nel settore dell’abbigliamento e degli accessori di lusso per cani di piccola taglia – ha citato in giudizio la sig.ra Sonja Grassi deducendo il compimento, da parte della stessa di atti di concorrenza sleale e la violazione del diritto di privativa in relazione al marchio registrato “disegno di topolino”, condotta rispetto alla quale ha chiesto confermarsi l’inibitoria pronunciata in sede cautelare oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.

A sostegno delle proprie pretese, l’attrice ha dedotto, in fatto, che:

- FPO è una società che opera dal 1998 nel settore dell’abbigliamento e degli accessori di lusso per cani di piccola taglia, a livello sia nazionale sia internazionale;
- la sig.ra Sonja Grassi, titolare dell’omonima impresa individuale, opera dall’ottobre 2012 nel medesimo settore merceologico di FPO, impiegando il denominativo “*Grace Graciola Bau Couture*” e commercializzando i propri prodotti direttamente sul *web*, tramite i social network e il proprio sito Internet <http://www.gracegraciola.it/>;
- dopo aver scoperto che la Grassi vendeva prodotti in tutto e per tutto imitativi di quelli ideati e commercializzati dall’attrice, questa ha instaurato un procedimento cautelare *ex art.* 700 c.p.c., il quale si è concluso con l’ordinanza del 1.9.2014 (cfr. doc. 1 FPO) con cui questo Tribunale: (i) ha ordinato alla sig.ra Grassi il ritiro dal commercio dei prodotti di cui ai docc. 6, 7 e 13 FPO, inibendo ogni ulteriore attività di produzione e reclamizzazione degli stessi e ordinando la rimozione delle relative immagini da tutti i siti *web* ed *account* riferibili alla resistente;
- (ii) ha inibito l’ulteriore utilizzo dell’immagine del “topolino” costituente contraffazione del marchio registrato di titolarità di FPO, con fissazione di una penale per ogni eventuale violazione del comando;
- (iii) ha disposto la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza sull’*home page* del sito della resistente;
- ordinanza integralmente confermata dal Collegio (cfr. doc. 2 FPO);
- nonostante la pronuncia delle suddette ordinanze, la sig.ra Grassi non avrebbe ottemperato ai comandi cautelari impartiti, perpetuando la commissione degli illeciti ( cfr. doc. 14, 15,16,17)<sup>1</sup>.

Ciò premesso in fatto, l’attrice, in diritto, ha argomentato la sussistenza di:

- **concorrenza sleale** mediante **imitazione servile** *ex art.* 2598, n. 1, c.c. delle linee moda ideate, confezionate e commercializzate da parte attrice, poiché la sig.ra Grassi avrebbe pedissequamente riprodotto le forme esteriori, originali, distintive e individualizzanti, dei prodotti FPO<sup>2</sup> (cfr. docc. 6,

<sup>1</sup> La sig.ra Grassi, infatti, non avrebbe provveduto al ritiro dal commercio dei prodotti di cui all’ordinanza inibitoria, non avrebbe rimosso le relative immagini dai siti *web* e dagli *account* Facebook nella sua disponibilità, non avrebbe cessato l’utilizzo del marchio registrato né provveduto alla pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza cautelare sul sito [www.gracegraciola.it/](http://www.gracegraciola.it/); infine, non avrebbe provveduto alla refusione delle spese di lite, né della prima, né della seconda fase.

<sup>2</sup> Dalla documentazione comparativa indicata *supra* risulterebbe agevole apprezzare il ricorrere della violazione di tutti gli elementi esteriori caratterizzanti le creazioni FPO, ovvero: le geometrie e i tagli; i colori e l’accostamento delle tinte; l’impiego di elementi decorativi e ornamentali (fiocchi, monili, etc.); il posizionamento e i contenuti delle scritte; le modalità di presentazione del prodotto; la tipologia stessa dei capi più peculiari (porta-giochi, copertine, etc.).

12 e 13 FPO fasc. 700) di cui sarebbe pacifica la anteriorità di divulgazione rispetto a quella delle imitazioni della sig.ra Grassi (cfr. docc. da 10 a 13 FPO fasc. reclamo);

- **concorrenza parassitaria** ex art. 2598, n. 3, c.c., in quanto la sig.ra Grassi avrebbe utilizzato per i propri prodotti nomi analoghi a quelli attribuiti da FPO alle sue creazioni<sup>3</sup> (così aggravando l'effetto confusorio già provocato dalla pedissequa imitazione dei prodotti) e proposto i propri articoli a cifre sempre di poco inferiori ai prezzi praticati al pubblico dall'odierna attrice;
- **concorrenza sleale denigratoria** in ragione delle espressioni utilizzate dalla convenuta sui propri profili facebook per definire le doglianze dedotte da FPO in sede cautelare (frutto di “*manie di protagonismo e di persecuzione*”), delle ulteriori “*detrazioni e maldicenze*” allargate anche alla politica commerciale dell'attrice, ed in particolare la scelta di vendere i prodotti in centri commerciali, o in negozi non monomarca;
- **contraffazione di segni distintivi** altrui, tramite l'illegittima replicazione, su moltissimi suoi prodotti, dell'effigie di un “topolino” identica a quella utilizzata come marchio da FPO: questa, invero, ne avrebbe fatto uso per contraddistinguere e caratterizzare i propri modelli come ‘marchio di fatto’ almeno dal 2009<sup>4</sup> per poi depositare -in data 31 luglio 2013- domanda di registrazione del segno come marchio nazionale (doc. 8 FPO fasc. 700);

tale segno sarebbe, peraltro, un “marchio forte”, in quanto dotato di un'elevata capacità distintiva, essendo la sua rappresentazione del tutto slegata a qualsiasi richiamo ai prodotti che è destinato a contraddistinguere (abbigliamento per cani di piccola taglia).

\*

La **sig.ra Grassi** si è costituita in giudizio contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo la reiezione di tutte le domande formulate da parte attrice.

Ha negato, innanzitutto, la commissione degli illeciti ad essa addebitati e, in particolare:

➤ quanto alla pretesa **imitazione servile** delle forme esteriori dei prodotti di FPO, ha replicato che:

- a) l'anteriorità della commercializzazione dei prodotti attorei non sarebbe stata provata; anzi, la collezione A/I 2014-2015 attorea sarebbe stata presentata da FPO solo a fine agosto 2014, mentre la sig.ra Grassi avrebbe commercializzato i suoi capi già dal 10 luglio 2014;
- b) la capacità distintiva e l'efficacia individualizzante dei prodotti FPO sarebbero carenti e comunque non provate, con la conseguenza che non sarebbe ravvisabile il pericolo di alcun effetto confusorio nella clientela;
- c) i singoli vestiti ed accessori della convenuta raffigurati nei docc. 6, 7 e 13 FPO fasc. 700 presenterebbero rilevanti differenze;
- d) i capi FPO sarebbero contrassegnati da una medaglietta a forma di osso con l'indicazione del relativo brand, mentre la sig.ra Grassi contraddistinguerebbe i suoi prodotti con una targhetta a forma di cuoricino, nell'evidente intento di distinguersi a prima vista dai prodotti attorei (cfr. doc. 1 sig.ra Grassi);

<sup>3</sup> cfr. doc. 7 FPO fasc. 700 e tabella riportata, ad es., a p. 4 della conclusionale FPO

<sup>4</sup> cfr. docc. 1, 6 e 7 FPO fasc. 700.

- quanto alle condotte che, a detta di FPO, integrerebbero una **concorrenza parassitaria**, ha rilevato che:
- e) l'utilizzo di vari "animaletti" (orsetto, coniglio, etc.), sarebbe una prassi decorativa di uso comune nel settore commerciale di cui è causa, con la conseguenza che tale uso sarebbe inidoneo a conferire ai prodotti FPO originalità e capacità distintiva;
  - f) le denominazioni utilizzate da parte convenuta per indicare i suoi prodotti – nomi che, secondo l'attrice, sarebbero estremamente simili a quelle FPO – sarebbero denominazioni non di fantasia ma meramente descrittive (consistendo nella descrizione in lingua inglese dei tratti caratteristici dei singoli prodotti), e, come tali, inidonee a conferire individualità ai beni o a essere oggetto di monopolio;
- la **concorrenza denigratoria** sarebbe insussistente, in quanto la sig.ra Grassi ha riportato le sue affermazioni solo sui due profili *facebook* di cui è titolare – cui sarebbe collegato l'esiguo numero di 85 e 99 "amici" – e detta modalità di comunicazione non sarebbe tale da integrare quella capacità di diffusione della notizia che la norma esige perché si possa parlare di "divulgazione"; in ogni caso, le affermazioni della convenuta sarebbero veritiere o, comunque, frutto di valutazioni personali, nonché di uno sfogo in reazione alle notizie diramate da FPO sull'attività della convenuta a seguito dei due procedimenti cautelari;
- quanto all' **illecita adozione di segni distintivi** di parte attrice, la sig.ra Grassi ha osservato che:
- a) con riguardo al periodo antecedente la registrazione, il "topolino" non potrebbe essere qualificato come un *marchio di fatto*, in quanto mancherebbe sia di capacità distintiva, sia di novità, giacché essa sarebbe stata già utilizzata in svariati altri contesti e da diversi altri soggetti<sup>5</sup>;
  - b) con riguardo al periodo successivo, pur nella consapevolezza che la registrazione, se accolta, fa retroagire i propri effetti di tutela al momento del deposito della domanda, tuttavia – dovrebbe essere considerato che la domanda di registrazione, depositata il 31.7.2013 è stata accolta solo il 12.3.2014: onde fino a quella data la sig.ra Grassi non avrebbe potuto avere alcun sentore dell'insorgendo diritto di privativa di FPO, tanto più che fino a quel momento il "topolino" era, a sua detta, immagine comunemente nota e diffusamente utilizzata da diversi operatori del settore; del resto non appena FPO aveva comunicato alla sig.ra Grassi l'avvenuta registrazione del marchio, questa avrebbe immediatamente interrotto la vendita dei suoi prodotti recanti l'immagine del "topolino".

La sig.ra Grassi ha anche contestato sia stato provato il nesso causale tra gli illeciti della convenuta e il danno subito, giacché la documentazione versata in atti proverebbe solo che due clienti dell'attrice hanno deciso di cessare di rifornirsi dalla stessa.

---

<sup>5</sup> In particolare, essa: (i) comparirebbe nella pubblicazione "Cucciolotti Portafortuna" commercializzata da prima del 2000 e tuttora scaricabile da Internet; (ii) sarebbe diffusamente utilizzata da svariati altri brand, tra i quali "Belli Monelli"; (iii) sarebbe acquistabile sotto forma di applicazione in tessuto presso numerosi fornitori del settore ed *online* nonché in comuni mercerie aperte al pubblico, all'ingrosso come al dettaglio.

Infine la convenuta ha contestato le affermazioni di controparte con riguardo alla condotta successiva ai provvedimenti cautelari, asserendo di aver ottemperato a tutti i relativi comandi<sup>6</sup>.

\*

Il giudice accogliendo l'istanza di esibizione presentata da FPO, ha ordinato a parte convenuta "l'esibizione delle scritture contabili" entro il 15 luglio 2015.

FPO ha eccepito la tardività e l'incompletezza della produzione avversaria, e all'udienza del 14 settembre 2015 ha ottenuto la rimessione in termini per la produzione di documentazione attestante il perdurare dell'attività illecita della convenuta.

All'udienza del 19 ottobre 2016 FPO e la sig.ra Grassi hanno precisato le rispettive conclusioni.

\*

## **I. Le condotte di concorrenza sleale**

### **I.1 la concorrenza sleale per imitazione servile (art. 2598, n. 1, c.c.)**

FPO sostiene, anzitutto, che la sig.ra Grassi avrebbe immesso in commercio una serie di prodotti (vestitini ed accessori di lusso per cani di piccola taglia) in tutto e per tutto imitativi dei prodotti ideati e commercializzati dall'attrice. Ciò avrebbe provocato un effetto confusorio nella clientela, che sarebbe stata tratta in inganno circa la provenienza di detti beni, con ciò provocando considerevoli danni al fatturato della società attrice che qui, infatti, agisce per chiederne il ristoro.

Parte convenuta sostiene che i suoi prodotti non sarebbero un'imitazione di quelli FPO e a sostegno di tale asserzione svolge una compiuta disamina e descrizione dei singoli capi ed accessori contestati, mettendo in luce quelle che, a suo dire, sarebbero le considerevoli differenze ravvisabili tra le due classi di prodotti (cfr., ad es., comparsa di costituzione pp. da 9 a 16 comparsa di costituzione).

Il Tribunale – confermando quanto già rilevato in sede cautelare – ritiene che sussistano entrambi i requisiti richiesti per l'integrazione dell'illecito in oggetto, ovvero la capacità distintiva e la anteriorità dei prodotti attorei, e che la convenuta abbia effettivamente dato avvio ad una pedissequa imitazione dei vari prodotti ideati e commercializzati da FPO, in tal modo integrando quella condotta di concorrenza sleale per imitazione servile dedotta dall'attrice.

#### **a) La capacità distintiva**

L'illecito in esame implica che i prodotti imitati siano dotati di caratteristiche individualizzanti, caratteristiche che conferiscono loro capacità identificativa: invero in caso contrario, non sarebbe possibile prospettare il fatto che il consumatore possa essere tratto in inganno all'atto dell'acquisto (o anche successivamente) circa la provenienza di un certo prodotto.

Nella specie il Tribunale ritiene sussistente detto requisito in ragione del fatto che si tratta di prodotti assai singolari, dotati di uno stile unico, "lussuoso", caratterizzato dai colori, dall'accostamento degli stessi, dall'impiego cospicuo di elementi decorativi e ornamentali (fiocchi, monili, pizzi, ricami, pailletes, etc.), ben riconoscibile nel mercato di riferimento anche grazie a plurimi articoli di giornale e di riviste specializzate che vi hanno dedicato (e dedicano) spazio e attenzione (cfr. doc. 2 FPO fasc. 700).

#### **b) L'anteriorità**

<sup>6</sup> Ella avrebbe pubblicato il dispositivo dell'ordinanza cautelare del 1.9.2014, ritirato dal commercio i capi oggetto di inibitoria, e cessato qualsiasi utilizzo del segno del "topolino".

In secondo luogo, l'illecito contestato implica l'anteriore diffusione dei capi FPO rispetto a quelli della sig.ra Grassi, poiché, diversamente, non si potrebbe addebitarne alla convenuta l'imitazione.

La documentazione versata in giudizio (cfr. le *newsletter* sub docc. da 10 a 13 FPO fasc. reclamo) dimostra *per tabulas* l'antiorità delle collezioni che l'attore assume pedissequamente imitate rispetto ai prodotti della sig.ra Grassi. Anche prendendo in considerazione la collezione A/I 2014-2015 – su cui si concentra il contraddittorio delle parti – si rileva che, sebbene la collezione della società attrice risulti essere stata presentata ufficialmente *dopo* la prima comparsa sul web dei corrispondenti capi della sig.ra Grassi, risulta, altresì, documentato che FPO aveva fatto circolare la sua collezione via *mailing list* tra i vari clienti/rivenditori ben prima della diffusione dei capi tramite stampa e canali telematici, poiché ciò risponde a delle mere ed intuibili esigenze organizzative, quali la possibilità per i rivenditori di effettuare gli ordini.

Non convince del resto l'obiezione della convenuta per cui non sarebbe verosimile che in soli tre giorni (dal 7 al 10 luglio 2014) la sig.ra Grassi abbia potuto realizzare le presunte imitazioni e metterle immediatamente in commercio, infatti come sostiene l'attrice, per mettere in “vetrina” sul web la collezione è sufficiente la creazione di un unico esemplare per ogni articolo, esemplari che per dimensioni e caratteristiche non è certo difficile confezionare in breve tempo per un'azienda specializzata che dispone di materiali e del *know how*. Né la convenuta ha documentato l'affermazione per cui avrebbe in effetti iniziato a presentare sui social network anticipazioni della sua collezione sin dal maggio 2014, dunque prima della presentazione di FPO.

Sicché, come sostiene l'attrice, nella specie deve ritenersi provata sia l'antiorità della collezione di FPO sia la sua “*divulgazione, intesa come 'ragionevole conoscibilità', delle creazioni dell'esponente.*”

### c) La pedissequa imitazione

L'esame della documentazione versata in atti da FPO rivela *ictu oculi* una **servile imitazione** della maggior parte dei prodotti attorei da parte della sig.ra Grassi: senza che sia necessario passare in rassegna i singoli capi in oggetto, un semplice confronto tra le riproduzioni fotografiche di cui ai documenti 6, 7 e 12 (fasc. 700 c.p.c.) permette di acclarare che v'è stata da parte della convenuta la pedissequa ripresa di ogni singolo elemento strutturale e decorativo: la tipologia del capo (maglioncino, cuccia, collare, borsa), la forma dello stesso, il materiale utilizzato, il colore, gli elementi decorativi, il posizionamento di eventuali scritte; né la convenuta ha dimostrato – offrendo documentazione di riscontro - che i modelli, dettagli ed accessori utilizzati sarebbero di comune utilizzo nel settore e, dunque, inidonei a divenire appannaggio esclusivo di un solo produttore.

Quanto alle differenze rilevate da parte convenuta con riguardo ad alcuni prodotti (cfr., in particolare, quanto dedotto in comparsa di costituzione, pp. 9-16), si tratta di differenze minime e marginali rispetto all'impatto complessivo dell'immagine del prodotto, e soprattutto del ricordo dello stesso che il consumatore può conservare nella mente. A questo riguardo, invero, deve rammentarsi che il giudizio di comparazione tra prodotti originali e prodotti imitati deve essere compiuto utilizzando come soggetto di riferimento il consumatore medio, non particolarmente avveduto né informato, e tenendo bene a mente che detto consumatore opera un confronto tra i prodotti senza averli entrambi dinanzi, bensì avendo sotto gli occhi esclusivamente il prodotto imitato che viene, perciò, confrontato solo con il ricordo del prodotto originale.

Peraltro quanto questo sia corretto lo dimostrano nella specie le due comunicazioni con cui clienti di FPO segnalavano la presenza di prodotti o addirittura di collezioni in tutto simili a quelli dell'attrice, che in un primo momento le avevano tratte in inganno circa il fatto che si trattasse di articoli o collezioni ‘originali’ (cfr. docc. 8 e 9 FPO fasc. reclamo).

In conclusione, il Tribunale reputa che – stante la sussistenza di tutti i presupposti di cui sopra – la condotta della sig.ra Grassi **integri illecito di imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c.**, in quanto

astrattamente idonea a ingenerare nella clientela quell'effetto confusorio circa la provenienza dei prodotti che la norma mira a scongiurare.

### I.2. la concorrenza sleale parassitaria (art. 2598, n. 3, c.c.)

Deduce, tuttavolta, l'attrice che la sig. Grassi, con gli atti descritti, avrebbe compiuto – non solo un'imitazione servile dei prodotti attorei – bensì una condotta illecita “parassitaria” come confermerebbero il fatto che la condotta imitativa si è ripetuta per tutte le collezioni e per tutti i capi, e si è caratterizzato vieppiù non solo per l'utilizzo di **denominazioni dei propri capi estremamente simili** a quelle usate da FPO per identificare i corrispondenti prodotti, ma addirittura per la scelta estremamente rafforzante l'effetto confusorio di apporre sui propri prodotti il **medesimo segno distintivo** utilizzato da FPO per identificare i suoi capi, ossia l'effigie di un “topolino”.

La sig.ra Grassi si difende deducendo che le denominazioni utilizzate dall'attrice non sarebbero dotate di alcuna fantasia e creatività, riducendosi a mere descrizioni, in lingua inglese, di tratti caratteristici e profili funzionali dei prodotti cui si riferiscono; in quanto tali, queste denominazioni descrittive non sarebbero monopolizzabile da alcun soggetto e, dunque, sarebbero liberamente utilizzabili anche dalla convenuta.

Il Tribunale ritiene che la pretesa attorea sia fondata.

Come è noto, ricorre l'ipotesi della “concorrenza parassitaria” quando l'imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. Come messo in luce dalla Suprema Corte (Cass. n. 13423/2004), questo tipo di concorrenza si realizza in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, valutati nel loro insieme costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi attraverso un'attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica).

Nella specie risulta che la convenuta ha compiuto nel tempo, in modo sistematico, una servile imitazione delle collezioni di prodotti della convenuta, della presentazione degli stessi attraverso la loro denominazione, giunta addirittura all'adozione del medesimo segno distintivo utilizzato – sia pure ‘di fatto’ – da FPO sin dal 2009.

Infondata, infatti, è l'obiezione di parte convenuta per cui le denominazioni utilizzate da FPO sarebbero meramente descrittive e carenti di qualsiasi inventiva che le renda monopolizzabili; anche prendendo ad esempio solo alcune fra le molteplici denominazioni, è possibile avvedersi di come le differenze siano minime e insignificanti:

- la denominazione della convenuta “*Sweet cover White*” si distingue da quella attorea “*Cute cover White*” esclusivamente per un termine, in quanto “sweet” è sostituito da “cute”; a prescindere dalla considerazione – che comunque gioca un ruolo rilevante – per cui i due termini si riferiscono alla medesima area semantica (sweet è traducibile come “dolce”, cute come “carino” o “tenero”) e, dunque, sono idonei ad ingenerare in chi li legge sensazioni molto simili, si deve considerare che questa è l'unica differenza che sia dato riscontrare: entrambe le denominazioni sono in lingua inglese e sono composte da tre parole; valgono le identiche considerazioni appena svolte anche per il confronto tra la denominazione della convenuta “*Mr. Mouse Pull*” e quella attorea “*Gentleman Mouse Pull*”, ove si modifica solo uno di tre termini e

il termine modificato ha sostanzialmente lo stesso significato nella lingua inglese (sia "Mr." Sia "Gentlemen" sono traducibili come "Signor");

- la denominazione della convenuta "*Grace Diamond Collar*" si distingue da quella attorea "*Diamond Collar*" esclusivamente per l'aggiunta del nome Grace, il che non è certo sufficiente a creare un distacco idoneo ad evitare la possibilità di ravvedere in tale scelta una condotta parassitaria.

Ma ciò che, risulta dirimente agli effetti dell'indagine del Tribunale circa la sussistenza dell'intento di "mettersi sulla scia dell'attrice" e di approfittare di ogni sua idea creativa, è la considerazione che il tipo di denominazione di cui si discute non è in alcun modo da considerarsi "obbligata" al fine di identificare i prodotti di cui si sta parlando, onde la *decisione* di utilizzare *quella* denominazione (o una sostanzialmente identica) non può che addebitarsi ad un intento parassitario

A queste considerazioni che riguardano la sistematica ripresa da parte della sig.ra Grassi delle linee e dei dettagli di molteplici prodotti attorei (per cui v. diffusamente *supra*), l'uso di denominazioni palesemente sovrapponibili a quelle utilizzate per identificare i capi FPO, deve aggiungersi la scelta di immettere sul mercato i prodotti imitativi a poca distanza di tempo rispetto al lancio della nuova collezione di FPO, l'opzione di offrire i prodotti a prezzi di poco inferiori rispetto a quelli praticati dall'attrice, nonché, l'apposizione dell'effigie del "topolino" quale segno distintivo sui capi.



marchio attrice



imitazione convenuta

Il Tribunale reputa pertanto che in un caso siffatto l'*insieme* di tali condotte concretizzi quel fenomeno parassitario che l'art. 2598, n. 3, c.c. intende scongiurare, al fine di preservare la posizione e la notorietà raggiunta sul mercato dal soggetto che, dedicando a ciò risorse economiche e tempo, ne ha sopportato i costi, in tal modo impedendo a terzi l'indebito sfruttamento dei risultati raggiunti e, quindi, l'appropriazione dell'altrui avviamento commerciale.

### I.3. la concorrenza sleale denigratoria

Parte attrice lamenta anche la commissione di condotte denigratorie ai suoi danni, giacché la sig.ra Grassi avrebbe pubblicato sui due profili facebook alla stessa riferibili una serie di dichiarazioni offensive dell'attività commerciale di FPO. Parte convenuta ribatte sostenendo la mancanza di "diffusività" delle dichiarazioni in oggetto, poiché i profili facebook dell'attrice avrebbero pochi amici (rispettivamente 88 e 95) e, comunque, deducendo la veridicità di quanto dichiarato dalla sig.ra Grassi, da interpretarsi anche quali valutazioni e sfoghi personali per l'instaurazione dei procedimenti cautelari che hanno preceduto il presente giudizio di merito.

Ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c. costituisce denigrazione commerciale la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, capaci di determinare il discredito di quest'ultimo. È dunque vietata la diffusione da parte di un imprenditore di notizie relative ad un

proprio concorrente idonee a influire negativamente sul giudizio del pubblico. Le notizie devono essere idonee a causare, anche solo potenzialmente, un danno concorrenziale, che si traduce, nella sostanza, in maggiori difficoltà sul mercato (perdita di clientela o di fornitori, ricadute sull'organizzazione dell'impresa).

Nella specie, le dichiarazioni contestate consistono in due “Comunicati” diffusi sui profili facebook di Grace Graciola Bau Couture (docc. 9 e 10 FPO fasc. 700), rispettivamente

- ✓ del marzo 2013, ove la sig.ra Grassi interpreta la scelta di FPO di esporre i propri prodotti presso un *corner* della catena Arcaplanet come sintomo di un decremento della qualità dei suoi prodotti, che si troverebbero ora in un supermercato per animali “... *tra le tante crocchette ... pappe ... etc.*” con ciò dimostrando che “*il loro prodotto è da ‘grande distribuzione’*”;
- ✓ del gennaio 2013, ove parte convenuta minaccia FPO che “*se non porrete fine alle infondate chiacchiere che ci riguardano e qualora dovessimo riscontrare ‘intoppi’ nello svolgimento della nostra attività lavorativa che riterremo essere frutto di vostre azioni e strategie atte a danneggiarci provvederemo a ‘condividere’ con i molti ‘amici’ che abbiamo in comune (e non parliamo ovviamente solo di fb) le fotografie in nostro possesso che ritraggono molto chiaramente I VOSTRI CAPI IN FASE DI CONFEZIONAMENTO PRESSO GLI SQUALIDI NEGOZIETTI CINESI MILANESI ai quali vi affidate*”, arrivando addirittura – nei vari commenti seguiti a detto post – a esprimersi in termini offensivi nei confronti di soggetti riferibili a parte attrice (“*Squit Squit alla Culona ... a Miss Tramezzino ... che ormai sono fonte di barzellette peggio dei carabinieri!!! Ahahah*”) e definendo la loro collezione “*Fondi di magazzino Collection*”.

Ciò chiarito in fatto, si osserva, anzitutto, che sono infondate le argomentazioni proposte da parte convenuta circa l'inidoneità del *social network* facebook a conferire ai *post* ivi pubblicati quella “diffusività” richiesta per l'integrazione dell'illecito di concorrenza denigratoria. Le modalità di funzionamento di detto *social network* permettono, infatti, la visibilità dei messaggi ivi pubblicati a prescindere dal fatto di essere “amici” della titolare della pagina dove essi compaiono, giacché quest'ultimo ben avrebbe potuto optare per un profilo c.d. “aperto”, ossia visionabile dall'intera comunità del *social network*. Peraltro, la capacità diffusoria di detto *social network* è stata pacificamente riconosciuta da plurima giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. nota 10 della prima memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c.), che ha affermato come facebook costituisca luogo e mezzo di divulgazione di contenuti anche in tema di ingiuria e diffamazione, ivi definito come “*luogo aperto al pubblico*” (Cass. pen., 11 luglio 2014, n. 37596), nonché ritenuto finanche oggetto di concorrenza sleale confusoria (Trib. Torino, ord. 7 luglio 2011).

Quanto all'*exceptio veritatis* sollevata dalla sig.ra Grassi circa il contenuto delle dichiarazioni in oggetto, si deve rilevare che la giurisprudenza – pur ritenendo tendenzialmente lecita la diffusione di notizie vere, anche se di contenuto tale da ingenerare un discredito per il concorrente soggetto delle stesse – esige che la trasmissione di dette notizie sia compiuta in modo obiettivo e non tendenzioso, e cioè in maniera da non aumentare l'impatto negativo che la notizia in sé può causare al concorrente. Nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna continenza espositiva nei toni utilizzati per riferirsi alle scelte commerciali e alle persone riferibili a FPO, toni che, talvolta, sono sconfinati nell'utilizzo di termini addirittura offensivi, in nessun modo giustificabili neppure quali “*sfoghi*” personali. Pertanto l'illecito dedotto deve ritenersi integrato anche sotto detto profilo.

\*

## **II. Sulla violazione del segno distintivo “topolino” di FPO**

La società attrice ha dedotto, altresì, la contraffazione del proprio marchio.

Il segno di cui si discorre consiste in un nell'effigie di un topolino, contraddistinto da una immagine a figura intera e da una soluzione grafica caratterizzata per le proporzioni corporee, nonché per la postura e per la conformazione delle zampe superiori, quasi giunte, e di quelle inferiori, appena accennate, che la convenuta avrebbe riprodotto pedissequamente .



marchio attrice



imitazione convenuta

E' pacifico che detto segno è stato utilizzato da FPO per contraddistinguere i prodotti da essa commercializzati, in un primo momento – almeno dal 2009 e fino al 31.7.2013 (cfr. docc. 1, 6 e 7 FPO, fasc. 700) – quale *marchio di fatto*; successivamente quale marchio registrato, ovvero dal deposito della relativa domanda di registrazione (31.7.2013) accolta il 12.3.2014 (cfr. doc. 8 FPO, fasc. 700).

Quanto alla violazione relativa al periodo antecedente la registrazione, la sig.ra Grassi si difende sostenendo la carenza di capacità distintiva e l'assenza di novità dell'effigie del "topolino", che, a suo dire, era utilizzata in svariati contesti e da altri soggetti oltre a FPO, ovvero: compariva sulla pubblicazione "Cucciolotti Portafortuna", commercializzata da prima del 2000; era utilizzato da numerosi altri *brand* tra i quali "Belli e Monelli"; era acquistabile presso comuni mercerie e numerosi fornitori del settore (cfr. comparsa di costituzione, p. 6).

Dette circostanze dimostrerebbero la carenza di *capacità individualizzante* del segno, ovvero la sua inidoneità ad provocare nel consumatore quell'immediata associazione tra il segno e una specifica società, risultato che il marchio dovrebbe, appunto, assicurare.

Quanto all'illecita utilizzazione del "topolino" successivamente alla registrazione del marchio, parte convenuta afferma di aver completamente cessato di farne uso non appena giunta a conoscenza dell'esistenza della privativa; affermazione che parte attrice ha contestato sostenendo che, a tutt'oggi, la sig.ra Grassi continuerebbe ad apporre sui propri capi la medesima effigie (cfr. doc. 16 FPO).

## II. 1 Sulla tutela del marchio dell'attrice

Come è noto, la tutela del *marchio di fatto* (di cui si deduca, anche implicitamente - come nella specie, ove del resto la questione è pacifica - la *notorietà generale*) deriva dall'art. 2 c.p.i., norma in ragione della quale anche il marchio non registrato, dotato dei requisiti di legge, gode della stessa tutela del marchio registrato.

Nel caso di specie, si tratta di valutare un marchio figurativo, costituito dall'effigie di un piccolo topo, che, in ragione delle sue caratteristiche estrinseche è dotato di *novità* (fatto non contestato) e – nonostante le obiezioni di parte convenuta - di *capacità distintiva* individualizzante dello specifico prodotto (abbigliamento ed accessori per cani di piccola taglia) che non ha nulla a che vedere con l'animale "topo"; peraltro il dedotto utilizzo da parte di altri soggetti ed in altri ambiti commerciali di un segno simile, da un lato, non ha trovato alcun riscontro documentale, dall'altro riguarderebbe settori merceologici del tutto diversi, onde non incide sull'esclusività e sulla capacità distintiva dell'uso del "topolino" da parte di FPO nel settore merceologico di riferimento.

Ciò detto è pacifico che - prima della registrazione del marchio in discorso - la convenuta abbia utilizzato un segno figurativo sostanzialmente identico (un piccolo topo, raffigurato con la medesima

fisionomia e nella stessa posizione, cfr figure sopra) almeno fino alla comunicazione dell'avvenuta registrazione di quello dell'attrice.

Ed il fatto stesso che la sig. Grassi si curi di precisare che dopo la registrazione si sarebbe astenuta dal farne ancora uso, costituisce ammissione indiretta della valenza di contraffazione dell'altrui segno distintivo della condotta sin lì tenuta, ovvero della confondibilità dei due segni.

Del resto un esame comparativo dei due "topolini", eseguito non in via analitica bensì in via unitaria e sintetica, non può che portare a concludere che gli stessi sono suscettibili di essere percepiti dall'osservatore – nella loro impressione complessiva e d'insieme - come somiglianti se non identici, tanto più che detta "impressione", basata, come sul ricordo dell'uno o dell'altro, tiene conto certamente più degli elementi di somiglianza che di quelli di differenziazione.

Pertanto reputa il Tribunale che nella specie sussista il **rischio di confusione** in termini di concreta *possibilità* che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro collegate (onde si parla del c.d. *rischio di associazione*, che ricorre quando il pubblico sia portato a ritenere che sussistano, tra le diverse imprese, rapporti di natura contrattuale, quale, ad esempio, un rapporto di licenza di marchio, in base al quale ad un'impresa venga consentita la produzione e la commercializzazione di uno stesso prodotto, ma, per es. ad un minor costo per un consumatore con ridotte capacità di spesa<sup>7</sup>).

Sicchè sussistano i presupposti per accertare l'illecita appropriazione del segno distintivo di fatto del "topolino" di FPO da parte della sig.ra Grassi nel periodo antecedente alla sua registrazione quale marchio.

Quanto al periodo **successivo alla registrazione** si tratta di accertare se la condotta illecita predetta sia continuata - come afferma l'attrice - ovvero se essa si sia effettivamente interrotta.

Alla luce della documentazione versata in atti (doc. 16 FPO e doc. 3 fasc. FPO reclamo), il Tribunale reputa provata *per tabulas* la circostanza che la convenuta abbia perpetuato nella commissione dell'illecito non solo dopo la registrazione, ma addirittura dopo l'emissione dell'inibitoria in sede cautelare : invero il documento n.16 citato riguarda articoli con l'effigie del "topolino" già usata dalla *Grace Graciola* (il brand riferibile alla sig.ra Grassi) pubblicizzati sulla pagina *instagram* e da "nina forpets"; il doc. n. 3 del fascicolo del reclamo riguarda cataloghi di *Grace Graciola* c/o Binky's Petshop rivenditore della convenuta per Olanda e Belgio (si cfr gli ampi riscontri nella documentazione contabile prodotta), dalle cui foto si evince chiaramente il persistente utilizzo del segno distintivo in argomento.

\*

### **III. Sul risarcimento dei danni.**

#### **1 Sull'an della pretesa risarcitoria.**

Con riguardo alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, il Tribunale ritiene che la parte attrice abbia anzitutto provato di aver subito un danno per effetto degli illeciti come sopra accertati. Con riguardo al danno emergente, parte attrice deduce:

- spese per l'acquisizione del materiale probatorio dell'illecito;

<sup>7</sup> Trib. Milano, 29.1.00 in GADI 2000, 723; peraltro il *rischio di associazione* sull'origine dei prodotti non è *alternativo* al *rischio di confusione*: anche in presenza di differenze di qualità dei prodotti o di modalità della loro offerta al pubblico, l'acquirente ben può ritenere che gli stessi produttori abbiano posto sul mercato una differente linea di prodotto, ovvero abbiano concesso ad un diverso produttore l'uso del marchio; Trib. Bologna 15.4.99 in GADI 1999, 1074;



- spese per l'assistenza legale fuori dal giudizio;
- spese utili a promuovere il rilancio dell'attività commerciale a seguito dell'illecito.

Tuttavia per tutte dette voci di spesa non sussiste alcun riscontro documentale o elemento indiziario di valutazione.

Con riguardo al lucro cessante, FPO allega la diminuzione degli utili e una minore crescita attesa degli stessi.

Ai fini della dimostrazione di detto danno, parte attrice ha versato in atti le schede contabili (doc. 14 FPO), le quali attestano, quantomeno con riguardo a due clienti, dapprima un evidente calo delle vendite per l'anno 2012 quindi il loro azzeramento nel 2013 in relazione ai clienti Vanity Pets e Chichuahua: il fatturato complessivo dei due clienti passa infatti da 24.832,80 nel 2011, a 37.142,33 nel 2012 ed a "0" nel 2013.

Sicchè sostanzialmente per l'anno 2013, è presumibile che FPO abbia perso un fatturato annuo di circa 30.000 euro con riguardo ai due clienti e, quindi, nel complesso, un utile – secondo una calcolo equitativo che lo determini in ragione del 40% del fatturato – di euro 12.000,00.

Del resto che questa determinazione equitativa del lucro cessante sia congrua lo dimostra l'analisi della documentazione contabile che la convenuta ha esibito per ordine del Giudice: invero tra il 2012 e il 2013 tra le fatture della Grace Graciola verso clienti ve ne sono verso i due clienti Vanity Pets e Chichuahua per circa 4.500,00 nel 2012 e per oltre 10.000,00 nel 2013); mentre nel 2014 – intervenuta l'inibitoria cautelare i due clienti scompaiono dal parterre dei clienti della Grassi.

Sicchè si può concludere che negli anni tra il 2012 -2015 la concorrenza sleale della sig. Grassi ha generato un danno da lucro cessante quanto meno pari a 12.000 euro (ovvero pari al 40 % del fatturato che FPO poteva attendersi nel 2013 e che non v'è stato per effetto dell'illecita concorrenza.

Dalle scritture esibite risulta un notevole volume di spedizioni verso l'estero (Olanda e Belgio) in favore del cliente *Binky's Pet Shop*, rivenditore a mezzo del quale peraltro l'attrice ha perseverato nelle condotte pur inibite (cfr doc. 16).

Dalla documentazione in parola si evince che nel triennio 2012, 2013, 2014 la convenuta ha tratto dall'attività un margine netto (detratta dalla somma complessivamente fatturata ai clienti quella fatturata ai fornitori) complessivi euro 26.000,00 circa.

Il che riscontra la congruità del danno da lucro cessante subito da FPO e sopra determinato per il solo 2013 e per soli due clienti ( 12.000,00 euro)

Considerato peraltro che nella documentazione allegata da Grace Graciola manca tutta l'attività di vendita a privati, il Tribunale reputa congruo determinare il complessivo danno da lucro cessante subito da FPO per gli anni 2012- 2014 in **euro 30.000,00**. Su tale somma – già rivalutata all'attualità- sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.

\*

**Spese.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione delle tariffe e dell'impegno difensivo in concreto profuso in euro 7.500,00 per compensi, oltre euro 1063,00 per spese documentate ( C.U. e marca da bollo), 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.

### P.Q.M.

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

- 1) **accoglie la domanda** proposta da For Pets Only S.r.l. Unipersonale nei confronti di Sonja Grassi, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, ora cancellata, e per l'effetto
- 2) **accerta e dichiara**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2599 c.c., che la convenuta sig.ra Grassi ha compiuto in danno di For Pets Only S.r.l. Unipersonale atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. e di violazione del diritto di privativa in relazione al marchio di fatto – poi registrato - “disegno di topolino” (domanda n. MI2013C007569 registrazione n. 1583909;
- 3) conferma i provvedimenti emessi in via cautelare con ordinanza 1.9.2014, e per l'effetto,
  - a. **ordina** alla sig. Grassi **il ritiro** dal commercio dei prodotti di cui ai doc. 6,7 e 13 di parte attrice e **inibisce** ogni ulteriore attività di promozione e reclamizzazione su qualsiasi mezzo di comunicazione, ordinando altresì la rimozione delle relative immagini da tutti i siti web ed account facebook nella disponibilità della predetta; stabilendo per ogni prodotto commercializzato successivamente a tale inibitoria ed in violazione della stessa la penale di euro 100.00;
  - b. **inibisce** alla sig. Grassi l'ulteriore utilizzazione in qualsiasi forma dell'immagine di un “topolino” costituente contraffazione del marchio registrato n. 1583909 di cui la ricorrente è titolare, stabilendo per ogni prodotto commercializzato successivamente a tale inibitoria ed in violazione della stessa la penale di euro 100.00
- 4) **condanna** la sig. Sonja Grassi a rifondere in favore di For Pets Only S.r.l. Unipersonale, a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 30.000,00 oltre interessi compensativi nella misura legale dalla data della domanda al saldo
- 5) **condanna** la sig. Sonja Grassi a rifondere in favore di For Pets Only S.r.l. Unipersonale le spese di lite, liquidate in euro 7,500,00 per compensi, oltre euro 1063,00 per spese documentate, 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 12.1.2017

Il Giudice Relatore Est.  
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente  
dott. Claudio Marangoni