



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

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

dott. Silvia Vitro'	Presidente
dott. Alberto La Manna	Giudice Relatore
dott. Luca Martinat	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13800/2019** promossa da:

CHOCOLAFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG e LINDT & SPRUNGLI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. BOTTERO NICOLA, dell'avv. CALLORI MARIAGRAZIA dell'avv. LUZZATTO ALBERTO, dell'avv. LUZZATTO ENRICO dell'avv. LUZZATTO RICCARDO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 94 10121 TORINO presso il difensore avv. BOTTERO NICOLA

ATTORI

contro

MAJA MARKETING SRL, con il patrocinio dell'avv. DI MONACO MAURO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', N 1 C/O AVV. MARCELLA SAVASTI, 586 10100 TORINO

BRUSA SRL, con il patrocinio dell'avv. PASTORELLO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N. 27 BIELLA presso il difensore avv. PASTORELLO ANDREA

CONVENUTI

Oggetto: contraffazione marchio e concorrenza sleale

CONCLUSIONI

Per parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*,

In via preliminare:

- accertare e dichiarare la propria competenza a conoscere delle domande proposte nei confronti di entrambe le convenute in base agli articoli 120 commi 1 e 6 del codice di proprietà industriale e art. 33 c.p.c.;

Nel merito:

- accertare e dichiarare la responsabilità di Maja Marketing S.r.l. e Brusa S.r.l. per aver posto in essere atti lesivi dei diritti di privativa di Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e Lindt & Sprüngli S.p.A. sui marchi di cui le stesse sono titolari come esposto in narrativa, nonché illeciti sotto il profilo della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, nn. 1, 2 e 3 c.c.;

- disporre l'inibitoria della produzione e commercializzazione delle uova di cioccolato prodotte da Maja ("Nocciolato" e variante Pistacchio), come meglio descritte in narrativa, disponendone il ritiro dal commercio e la distruzione, anche a conferma del provvedimento di sequestro ed inibitoria emesso da codesto Tribunale in data 12 aprile 2019 *inaudita altera parte* e confermato con ordinanza in data 3 maggio 2019;

- disporre la distruzione dei prodotti sequestrati in data 18 aprile 2019 presso la sede di Maja Marketing S.r.l., il punto vendita di Giugliano e Brusa S.r.l.;

- condannare per l'effetto Maja Marketing S.r.l. e Brusa S.r.l. a risarcire alle esponenti i danni dalle stesse sofferti per effetto degli illeciti di cui sopra nella misura che verrà determinata in corso di causa eventualmente anche in via equitativa e provvisoriamente quantificabile in misura non inferiore a 2.000.000,00 di Euro;

- condannare Maja Marketing S.r.l. al pagamento a favore delle esponenti della penale disposta con decreto *inaudita altera parte* del 12 aprile 2019 e confermato con ordinanza in data 3 maggio 2019 nella misura di € 2.200,00;

- stabilire una penale a carico delle convenute per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;

- autorizzare la pubblicazione della sentenza - per due volte consecutive e a caratteri doppi rispetto al normale - su due quotidiani a scelta e a cura delle convenute, autorizzando le attrici a provvedervi in caso di inottemperanza, e in ogni caso a spese delle convenute;

In via istruttoria:

- disporre anche ai sensi dell'art. 121 c.p.i l'esibizione delle scritture contabili di Maja Marketing S.r.l. a far data dal 2014 sino ad oggi al fine di verificare il ricavato dalle vendite dei prodotti di cui è causa e, occorrendo, disporre CTU contabile sulle medesime;

In ogni caso:

- condannare Maja Marketing S.r.l. e Brusa S.r.l. alla rifusione a favore di Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e Lindt & Sprüngli S.p.A. di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento cautelare.”

Per parte convenuta Maja Marketing Srl

insiste per l'integrale rigetto delle domande attoree. Per altro verso, preso atto delle risultanze della espletata C.T.U., rimanda alle osservazioni rese dal proprio Consulente di Parte, dott. Giuseppe Gallo, sia in ordine alla quantificazione dell'eventuale danno che ai criteri di calcolo dello stesso.

Pertanto, nel ribadire le conclusioni di cui ai propri atti difensivi, chiede voglia l'On.le Giudicante trattenere la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.

Per parte convenuta Brusa Srl

voglia l'Ill.mo Tribunale adito

respinta ogni contraria eccezione e deduzione

nel merito

dato atto che la conchiudente Brusa s.r.l. non ha interesse o motivo per contrastare la domanda di inibitoria formulata ex art. 124, primo comma c.p.i. delle attrici;

1. accertare, per le ragioni esposte in atti ed a seguito di quanto emerso nel corso dell'espletata consulenza tecnica, l'estraneità di Brusa s.r.l. ai fatti di causa, mandandola conseguentemente indenne da tutte le domande *ex adverso* formulate;

in subordine

nell'ipotesi accoglimento anche parziale delle domande delle società attrici

2. respingere la domanda di condanna al pagamento in solido per l'intera cifra che dovesse eventualmente essere liquidata a titolo di risarcimento del danno ed individuare la percentuale del danno complessivamente riconosciuto che sia imputabile in solido all'esponente e a Maja Marketing, con conseguente individuazione della frazione del danno da corrispondersi in solido alle società attrici;

3. dichiarare tenuta Maja Marketing s.r.l. a manlevare Brusa s.r.l., e per l'effetto condannarla al pagamento, di tutte le somme che essa fosse condannata a corrispondere alle società attrici, a qualunque titolo, incluse le spese legali;

in via ulteriormente subordinata

4. accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al regresso ai sensi dell'art 2055, secondo comma, c.c. di quanto corrisposto alle società attrici nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, per l'effetto, condannare Maja Marketing al pagamento a favore dell'esponente di detta somma, oltre interessi legali dal pagamento dell'esponente alle società attrici all'effettivo rimborso di Maja Marketing;

in ogni caso

5. con vittoria integrale di spese.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ag e Lindt & Sprüngli s.p.a. convengono in giudizio Maja Marketing Srl e Brusa Srl riferendo di essere un società multinazionale fondata nel 1845 leader mondiale nel settore della produzione e vendita di cioccolato e prodotti dolciari; che nel periodo pasquale dal 2008 viene distribuito un uovo di cioccolato contraddistinto dal marchio Noccior caratterizzato dalla presenza di uno strato di croccanti nocciole piemontesi immerse in un bagno di cioccolato; che tali uova vengono commercializzate in scatole di cartone in cui si trova l'uovo avvolto da un nastro con grande fiocco; che tali confezioni dal 2012 sono caratterizzate dalla forma a parallelepipedo con i lati corti curvilinei, con cordino bianco a guisa di maniglia posto nella parte superiore in maniera trasversale tra il lato anteriore e quello posteriore della confezione, con un'apertura a finestra nelle parti frontale e posteriore, anch'esse dai contorni curvilinei profilati in oro da cui si intravede l'uovo protetto da una pellicola trasparente e avvolto in un nastro con un grande fiocco centrale; che nella parte superiore della confezione vengono riprodotti il marchio Lindt in caratteri corsivi di colore oro con accanto la raffigurazione sempre in colore oro di un drago e

la sottostante linea orizzontale (marchio internazionale n. 576529 e marchio europeo n. 3123551) nonchè il marchio registrato il 19.9.2008 n. 983262, costituito dalla scritta “Noccior” in stampatello, sempre di colore oro; che nella parte inferiore viene indicata la variante del cioccolato in caratteri corsivi color oro e nell’angolo inferiore destro dell’apertura a finestra è apposto il marchio complesso 134858 registrato il 29.9.1998, costituito da un drago posto all’interno di un segno circolare con un bordo nel quale è riprodotta la dicitura “Lindt & Sprungli Maitre Chocolatier Suisse depuis 1845” anch’esso in colore oro su fondo corrispondente a quello della scatola; che i colori delle confezioni variano in base alla tipologia del cioccolato contenuto, ovvero giallo per il latte, arancione chiaro per l’extrafondente, verde per il fondente, lilla per il bianco fondente e due tonalità di azzurro per il bianco e il bianco latte; che in occasione della Pasqua 2019 la Maja Marketing Srl ha immesso in commercio delle uova di Pasqua realizzate con copertura di granella di nocciola contraddistinte dal nome “Nocciolato”, nelle varianti Latte ed Extrafondente e distribuite in confezioni identiche a quelle delle ricorrenti e nella variante Pistacchio, identificata con il nome cioccolato, distribuita nella medesima confezione; che la convenuta Maja ha riprodotto pedissequamente tutti gli elementi che caratterizzano le confezioni Lindt essendo identiche la forma della scatola, la presenza e il posizionamento del cordino a guisa di maniglia, l’apertura a finestra centrale dai tratti curvilinei dai profili in oro da cui si intravede l’uovo avvolto da un nastro con fiocco centrale, i colori delle scatole e gli accoppiamenti cromatici a seconda delle varianti di gusto del cioccolato (giallo per il latte e arancione chiaro per l’Extrafondente); che anche gli elementi denominativi e figurativi della confezione, i caratteri, i colori e la posizione riproducono esattamente quelli di Lindt; che le uniche differenze tra le confezioni Lindt e Maja sono rappresentate dall’orientamento delle linee curvilinee dell’apertura a finestra centrale (verso sinistra quella di Lindt e verso destra quella di Maja) e la posizione del simbolo del drago (nel lato inferiore destro dell’apertura centrale per Lindt e al centro della stessa per Maja) e il colore del bordo del segno ovale in cui è posto; che ad accrescere la confondibilità vi è poi il fatto che le uova contenute nelle confezioni sono presentate protette da una pellicola trasparente e avvolte da un nastro con un fiocco centrale senza il consueto rivestimento di carte, come per le uova Noccior di Lindt; che la convenuta ha distribuito le uova in tutto il territorio italiano e considerevoli quantitativi sono stati venduti dalla società Brusa Srl presso il proprio spaccio dolciario in Biella; che le uova sono state esposte e offerte in vendita anche nel mercato rionale in Piazza della Carità a Napoli; che le uova Maja sono state vendute ad un prezzo inferiore a quelle di Lindt; che, su richiesta delle attrici, veniva disposto dal Tribunale il sequestro dei prodotti Maja citati e l’inibitoria alla fabbricazione e commercio degli stessi con provvedimento inaudita altera parte successivamente confermato con provvedimento del 3.5.2019. Evidenzia l’attrice che il comportamento della convenuta integra un illecito di

contraffazione di marchio per le confezioni delle uova Latte e Extrafondente sia del marchio “Noccior” e che del marchio complesso 134858, mentre per la variante Pistacchio la contraffazione riguarda solo il marchio 134858; che la condotta denunciata integra altresì una violazione dell’art. 2598 c.c. atteso il rischio elevato di confusione derivante dall’utilizzo di confezioni identiche determinandosi altresì un agganciamento finalizzato a richiamare alla mente il prodotto della ricorrente secondo il fenomeno del look alike. Chiede, pertanto, l’inibitoria della produzione e commercializzazione dei prodotti, la distruzione dei prodotti sequestrati nonché la condanna al risarcimento del danno.

Si costituiscono le convenute contestando la pretesa avversaria e chiedendo il rigetto della domanda proposta.

In particolare, la convenuta Maja Marketing eccepisce l’incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, riferisce di avere commercializzato già dal 2004 una tipologia di uovo pasquale denominato nocciolato in una scatola finestrata di cartone rigido, con andamento piramidale, di diversa colorazione a seconda della tipologia di cioccolato, trasportabile con una cordicella fissata al coperchio superiore della confezione riportante il simbolo stilizzato di un leone alato con zampa destra alzata in caratteri dorati inserito in un elemento grafico circolare con la dicitura “La Casa del cioccolato dal 1955”. Sostiene che nessuna contraffazione del marchio “Noccior” possa ravvisarsi nell’uso del termine Nocciolato, essendo quest’ultimo un generico sostantivo maschile riferito ai derivati dalla nocciola; che, anche alla luce del prezzo applicato, nessuna confondibilità con i prodotti dell’attrice può essere ravvisata nel caso di specie; che nessuna prova parte attrice ha fornito del danno allegato e che, in ogni caso, le vendite dei pezzi incriminati sono state minime.

Parte convenuta Brusa Srl eccepisce l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, afferma che gli illeciti di contraffazione di marchi e concorrenza sleale denunciati dalle attrici non sono riferibili a Brusa essendo la stessa estranea all’utilizzo del marchio Nocciolato e del marchio complesso e non avendo acquistato alcunchè dalla Maja Marketing con la quale sussiste unicamente un rapporto estimatorio e non avendo comunque potuto verificare l’avvenuta contraffazione non vendendo Maja su cataloghi; che neppure può essere imputato a Brusa l’illecito concorrenziale difettando l’elemento soggettivo proprio per l’impossibilità di verificare le lamentate lesioni delle private e non potendo essere considerata Brusa concorrente nemmeno potenziale della parte attrice. Contesta la quantificazione del danno operata da parte attrice, chiedendo, in ogni caso, l’individuazione della percentuale di danno riconosciuto in capo a ciascuna convenuta e formulando domanda di regresso nei confronti della convenuta Maja.

L'eccezione di incompetenza territoriale

In merito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta Maja Marketing si rileva che la stessa è tardiva essendosi la stessa parte costituita solo l'8.10.2019 per l'udienza del 9.10.2019 e dovendo l'eccezione essere proposta con la costituzione nel termine di 20 giorni dall'udienza ai sensi dell'art. 38 cpc.

Parte convenuta Brusa non ha, invece, riproposto l'eccezione in sede di precisazione conclusioni per cui la stessa deve ritenersi rinunciata.

In ogni caso l'eccezione è da ritenersi infondata. Ai sensi dell'art. 120 co. 6 Cpi, infatti, le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. Secondo costante interpretazione della giurisprudenza nel caso di utilizzazione, vendita o utilizzazione di prodotti contraffatti è competente il giudice del luogo dove tali prodotti sono stati fabbricati, venduti o utilizzati (Cass. 10.1.1983 n. 171, Tribunale di Catania 29.2.2008), così come nel caso di offerta in vendita di un prodotto contraffatto è competente il giudice del luogo dove l'offerta è pervenuta al destinatario (Tribunale Milano 20.4.2004, Tribunale Torino 20.3.2008). La stessa giurisprudenza specifica, quindi, che ai fini del radicamento della competenza è sufficiente la mera allegazione della commercializzazione del prodotto contraffattivo nel territorio del giudice adito (Tribunale Bologna 25.1.2008, Tribunale Milano 27.7.2013).

Nel caso di specie è pacifico che i prodotti che parte attrice assume essere contraffattivi sono stati offerti in vendita presso il punto vendita Brusa in Biella ovvero nel circondario di competenza del Tribunale delle Imprese di Torino.

In base ai principi sopra riportati deve, quindi, ritenersi sussistere la competenza del Tribunale delle Imprese adito.

La contraffazione dei marchi

Parte attrice lamenta in primo luogo la contraffazione dei propri marchi e, in particolare, del marchio internazionale "Noccior" n. 983263 registrato il 19.9.2008 e del marchio complesso europeo n. 134858 registrato il 29.9.1998. Con riferimento alle confezioni delle varianti Latte ed Extrafondente la contraffazione riguarderebbe entrambi i marchi mentre con riferimento alla variante Pistacchio la contraffazione riguarderebbe unicamente il marchio complesso.

Vengono sotto riportate le immagini relative ai marchi e ai prodotti oggetto di causa.





In merito al marchio Noccior si rileva che lo stesso consiste nella dicitura NOCCIOR in stampatello color oro mentre nelle confezioni relativi ai prodotti Latte ed Extrafondente della convenuta Maja, si rinviene l'utilizzo del termine NOCCIOLATO, termine non contenuto nella variante Pistacchio della stessa Maja. In merito al marchio Noccior se ne rileva la debolezza trattandosi di marchio meramente descrittivo del prodotto commercializzato.

Stabilisce in proposito la giurisprudenza che *“in tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; se poi il marchio è privo di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistingue, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi inadone ad escludere la confondibilità”* (Cass. 12.5.2021 n. 12570).

In particolare è pacifico il principio per cui *“in tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio*

debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte” (Cass. 14.5.2020 n. 8942, Cass. 18.6.2018 n. 15927).

Nel caso di specie il nucleo essenziale del termine Noccior è chiaramente riferibile alla denominazione del prodotto che viene commercializzato con tale marchio, ovvero cioccolato contenente nocciola e rappresenta un elemento costitutivo del prodotto stesso. Ciò determina la debolezza del marchio e, in base ai principi sopra richiamati, non consente di ritenere contraffattivo l’utilizzo del termine “nocciolato”, pur con la stessa tipologia di carattere e lo stesso colore, che consiste, a sua volta, in un termine di comune utilizzo indicante, per l’appunto, un prodotto a base di nocciole.

La domanda di contraffazione relativa a tale marchio non può essere, pertanto, ritenuta fondata.

Per quanto invece attiene il marchio complesso europeo n. 134858 registrato il 29.9.1998 si rileva che lo stesso è caratterizzato da una immagine di un drago posto all’interno di un segno circolare con un bordo nel quale è riprodotta la dicitura “Lindt & Sprungli Maitre Chocolatier Suisse depuis 1845”. L’elemento figurativo rinvenibile nelle confezioni Maja, anche relative alla variante Pistacchio si caratterizza, a sua volta, per la presenza di un drago posto all’interno di un elemento circolare con un bordo contenente la scritta “La casa del cioccolato dal 1955”.

Pacifica, in atti, è la qualificazione del marchio in esame quale marchio complesso.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte “il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest’ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest’ultimo sono privi di un’autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione” (Cass. 18.5.2018 n. 12368).

Nel caso in esame appare evidente la particolare capacità distintiva del marchio in oggetto attesa la peculiarità della raffigurazione di un drago, raffigurante lo stemma della famiglia del fondatore della Lindt, all’interno dell’elemento circolare con la scritta “Lindt & Sprungli Maitre Chocolatier Suisse depuis 1845” per cui il marchio in esame oltre che complesso deve essere anche qualificato come forte.

La stessa Suprema Corte afferma ancora che “*per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto*” (Cass. 12.5.2021 n. 12566).

Sulla base di tali criteri ritiene il Collegio che l'elemento figurativo utilizzato da Maja nelle proprie confezioni relative ai prodotti per cui è causa sia contraffattivo del marchio attoreo attesa l'evidente similitudine tra il drago contenuto nell'elemento circolare con la scritta facente riferimento alla casa produttrice e alla data da cui la stessa sarebbe operativa. L'utilizzo del colore nero anziché di quello oro e la diversa configurazione del drago Maja rispetto a quello Lindt, nell'ottica di una valutazione complessiva e globale, proprio in ragione della citata particolare capacità distintiva del marchio in esame, non sono sufficienti, al fine di escludere che il consumatore medio della tipologia di prodotti per cui è causa possa essere indotto in confusione nel raffronto tra i due elementi. La raffigurazione di un drago, pur se disegnato diversamente da quello del marchio Lindt, inserito in un elemento circolare con la scritta inserita è, di per sé solo, un elemento di significativo richiamo al marchio attoreo e di conseguente possibilità di confusione tra i due elementi.

Per tali ragioni, quindi, la domanda di contraffazione deve essere ritenuta fondata con riferimento al marchio complesso citato.

La concorrenza sleale

Parte attrice lamenta, inoltre, che la commercializzazione dei prodotti in esame nelle confezioni descritte rappresenta un'ipotesi di concorrenza sleale rilevante sotto diversi profili.

Particolare rilievo, chiaramente evidenziato anche nella precedente fase cautelare, è quello attribuito al c.d. *look alike*, ovvero all'utilizzo da parte di Maja di confezioni simili a quelle dei prodotti Lindt sì da determinare un agganciamento finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente.

Tale istituto, mutuato dal diritto statunitense, non è espressamente disciplinato dalla legge italiana. Dottrina e giurisprudenza, in termini generali, hanno affermato che il *look-alike* è il fenomeno dell'imitazione - normalmente effettuata in modo da evitare o comunque minimizzare i rischi legali connessi ad una accusa di contraffazione - delle caratteristiche esteriori legate al *packaging* (confezionamento, contenitore, modalità di presentazione, colori, forme, elementi grafici) di un

prodotto noto da parte di altro prodotto, in modo tale che, ad un primo approccio, si abbia l'impressione che si tratti del medesimo prodotto, anche se, in seguito ad una più attenta ed approfondita valutazione, il consumatore si renda conto della diversità (in tal senso si veda Tribunale Bologna 30.3.2012).

In giurisprudenza si è affermato, quindi, che nel *look alike* l'imitatore tende a sfruttare l'immagine di riferimento che il prodotto più noto possiede, ponendosi sulla scia di quest'ultimo ed approfittando dell'agganciamento indebito attraverso la riproduzione delle forme di presentazione del prodotto leader, che determina lo sfruttamento della notorietà e del successo di quest'ultimo, al fine di trarre vantaggio dal positivo accreditamento di esso presso il consumatore in modo da riversare anche sul prodotto di fascia più bassa l'effetto della rinomanza del concorrente noto (Tribunale Bologna cit.).

Il fenomeno si riferisce principalmente a prodotti di largo consumo commercializzati nella grande distribuzione, rispetto ai quali il consumatore presta un grado di attenzione non particolarmente elevato al momento dell'acquisto, così da essere tratto più facilmente in inganno ad un primo approccio. In giurisprudenza vi sono più orientamenti in relazione all'inquadramento giuridico della fattispecie. A fronte di alcune pronunce che hanno riportato l'istituto nell'ambito della previsione dell'art. 2598 n. 3 c.c., l'orientamento prevalente tende a ricondurlo alla concorrenza sleale per imitazione servile di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. (in tal senso Tribunale Milano 23.7.2008, Tribunale Napoli 11.7.2000, che evidenziano la necessità di dare rilievo anche in materia di concorrenza sleale al c.d. "rischio di associazione" laddove il citato Tribunale di Napoli afferma che "*costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione*"). Vanno, inoltre, segnalate delle pronunce che riportano l'istituto anche all'ipotesi di appropriazione di pregi ex art. 2958, n. 2 c.c. (Tribunale Milano 21.7. 2004, Tribunale Milano 3.3.2005, Tribunale Catania 22.7.2014, Tribunale Milano 16.5.2013).

Ciò premesso in termini di principi generali si evidenzia che nella fattispecie in esame, come già rilevato in sede cautelare, è ravvisabile un'ipotesi di *look alike*. Risulta, infatti, evidente la forte somiglianza tra le confezioni oggetto di causa, anche con riferimento alla confezione della variante Pistacchio. Come chiaramente desumibile dalle immagini riportate, infatti, la somiglianza attiene tutti gli elementi delle confezioni in esame, ovvero la forma della confezione a parallelepipedo con i lati corti curvilinei, il cordino bianco posto come una maniglia nella parte superiore della scatola trasversalmente tra il lato anteriore e quello posteriore della confezione, l'apertura a finestra con i contorni curvilinei profilati in oro da cui si intravede l'uovo ricoperto di nocciole (nei prodotti

Nocciolato) protetto da una pellicola trasparente e avvolto in un nastro con un grande fiocco centrale, le immagini sulle pareti laterali della scatola, la scritta Nocciolato di cui già si è detto, la figura del drago inserita nell'elemento circolare con la scritta circostante. A proposito di tale ultimo elemento appare chiaro, quindi, come la violazione del marchio complesso di cui sopra si è trattato si inserisce nel più ampio contesto di imitazione dell'intera confezione relativa ai prodotti per cui è causa. E', inoltre, pacificamente emerso che le confezioni in esame venivano vendute in un mercato di Napoli a fianco a quelle dell'attrice e che nello spaccio della convenuta Brusa venivano anche vendute le uova di Pasqua a marchio Caffarel sempre prodotte dal Lindt, circostanze, queste, significative nella valutazione del *look alike* in quanto costituiscono un'ulteriore circostanza da cui desumere la possibilità di associazione tra i due prodotti da parte del consumatore.

Né vale affermare che tale rischio di associazione potrebbe essere scongiurato dalla differenza di prezzo tra i due prodotti avendo la giurisprudenza già chiarito l'irrilevanza, ai fini della confondibilità tra due prodotti, delle differenze di prezzo (in tal senso Tribunale Milano 14.7.2006, Tribunale Milano 17.7.2006).

Non ha trovato, infine, fondamento l'allegazione della convenuta Maja secondo cui le uova di Pasqua sarebbero state commercializzate da Maja in confezioni simili a quelle per cui è causa sin dal 2004. Le raffigurazioni delle confezioni in tal senso prodotte dalla parte convenuta (doc. 4 riquadro E di parte convenuta Maja) sono, infatti, diverse dalle confezioni per cui è causa, come risulta evidente dalla figura sotto riportata sia con riferimento alla forma della scatola che alla posizione del cordino, alle immagini sulle pareti laterali alla posizione delle scritte. Il fatto che già fosse presente il disegno del drago inserito nell'elemento circolare con la scritta attorno non rileva, inoltre, ai fini della già ravvisata contraffazione del marchio complesso Lindt essendo questo risalente al 1998.



In conclusione, pertanto, le domande attoree devono essere accolte nei limiti di cui sopra con riferimento alla contraffazione del marchio complesso e della concorrenza sleale per *look alike*. Risultano, quindi fondate le richieste di inibitoria alla produzione e commercializzazione dei prodotti per cui è causa con conseguente applicazione della penale per le eventuali violazioni compiute. Deve altresì essere accolta la richiesta di distruzione dei prodotti oggetto di causa secondo quanto disposto dall'art. 124 co. 3 Cpi.

Il risarcimento del danno

Parte attrice formula domanda di risarcimento del danno derivante dagli illeciti sopra descritti.

Si rileva in proposito che nella materia in esame, il risarcimento dei danni è disciplinato dall'art. 125 Cpi per quanto attiene la contraffazione di marchi e dall'art. 2600 c.c. per i profili relativi alla concorrenza sleale.

In particolare, l'art. 125 Cpi prevede che: *“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.*

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro

cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

Il primo comma dell'art. 125 disciplina, fra l'altro, la liquidazione del lucro cessante, cioè il mancato guadagno o profitto del titolare della privativa, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto.

Nel caso in cui il titolare della privativa non riesca a fornire sufficiente prova del proprio lucro cessante, lo stesso può chiedere che il giudice proceda alla liquidazione equitativa del danno.

L'art. 125 c.p.i., comma 2, detta una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno "*in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano*"; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione.

Tra l'altro, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente (Cass. n. 2.3.2021 n. 5666).

Infine, ai sensi dell'art. 125 c.p.i., comma 3, il titolare danneggiato può chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore.

La retroversione degli utili può cumularsi al danno emergente e può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito.

La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.

Si configura come una misura di *deterrence*, atteso che la relazione di accompagnamento al d.lgs, 140/2006 (che l'ha introdotta) ha avuto modo di evidenziare che *“la nuova norma dell'art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte, essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio lesa e a quello ben diverso del arricchimento senza causa”*.

In aderenza all'art. 13 della Direttiva 29.04.2004, n. 2004/48/CE (cd. Direttiva Enforcement), inoltre, la retroversione degli utili è dovuta anche dal rivenditore inconsapevole della contraffazione.

Per quanto poi attiene le disposizioni in materia di concorrenza sleale l'art. 2600 c.c. prevede, inoltre, che: *“se gli atti di concorrenza sleale sono compiuto con dolo o con colpa. Autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza la colpa si presume”*.

In merito alla richiamata possibilità di liquidazione equitativa del danno va, inoltre, rilevato che la stessa presuppone in ogni caso la prova circa l'effettiva esistenza del danno.

Afferma, infatti, la Suprema Corte che *“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”* (Cass. 22.2.2018 n. 4310, Cass. 30.7.2020 n. 16344).

Ciò premesso in linea generale si rileva che, nel caso di specie, la parte attrice ha richiesto la condanna al risarcimento del danno appellandosi ad una valutazione anche di tipo equitativo.

Alla luce della domanda proposta è necessario verificare, pertanto, l'intervenuta prova di un danno risarcibile, sotto il profilo del danno emergente e lucro cessante, ricollegabile alle condotte poste in essere dalle parti convenute, secondo quanto disposto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 125 Cpi e e dall'art. 2600 c.c..

In proposito, su richiesta della stessa parte attrice, è stata disposta una consulenza contabile al fine di ottenere una valutazione del mancato guadagno per l'attrice derivante dalle condotte poste in essere dalle convenute.

Al fine di effettuare tale valutazione il consulente d'ufficio, con metodo immune da vizi logici e metodologici, ha, in primo luogo, analizzato il fatturato relativo all'anno 2019 della convenuta Maja in generale e, in particolare, quello specifico in riferimento ai prodotti per cui è causa. L'importo relativo è risultato essere pari ad € 11.029,98. Il consulente ha, inoltre, valutato l'importo relativo alle vendite effettuate mediante corrispettivi (i.e. al dettaglio e senza che la normativa IVA imponga l'emissione di una fattura) parametrando i ricavi fatturati relativi ai prodotti oggetto di causa (al lordo delle note di credito) giungendo alla conclusione di non potere aggiungere alcunchè all'importo sopra indicato attesa l'esiguità dell'importo valutato solo su base statistica. Parte attrice solleva dubbi in merito alla completezza della documentazione contabile fornita dalla convenuta Maja in relazione ai prodotti oggetto di causa. Si osserva in merito che lo stesso CTU ha preso in considerazione le obiezioni dell'attrice ma ha rilevato che nella documentazione contabile prodotta non sono stati rilevati elementi di incoerenza o errori contabili che fossero chiari segni di una contabilità contraffatta o parziale e pertanto, non vi è evidenza che imponga di deviare dalle evidenze contabili fornite (CTU pag. 13). Parte attrice ha chiesto, ancora, il risarcimento anche con riferimento agli anni antecedenti il 2019, ovvero dal 2014 al 2018. Nessuna prova, peraltro, è emersa del fatto che i prodotti per cui è causa siano stati commercializzati da Maja negli anni precedenti il 2019 avendo in merito il CTU verificato che i prodotti identificati dal consulente di parte attrice, riscontrati dal CTU, per gli anni antecedenti al 2019 non coincidono con quelli oggetto di causa, fermo restando che il fatturato di tali prodotti sarebbe comunque stato intorno al migliaio di euro. Ciò premesso il consulente ha, quindi, determinato l'utile ricavato da Maja per tale produzione in € 1.412,00 con una marginalità 12,8% al valore dei ricavi.

Il CTU ha, quindi, calcolato il mancato guadagno netto per l'attrice tenuto conto del prezzo di vendita applicato da Lindt per ogni pezzo pari ad € 17,078, dei costi di produzione al pezzo pari ad € 7,68 e un margine lordo di € 9,398. Il guadagno, al netto delle imposte è risultato, pertanto, pari ad € 14.195,63.

In base alla consulenza il mancato guadagno, ovvero il lucro cessante, relativo alla illecita commercializzazione dei prodotti per cui è causa è pari ad € 14.195,63. Tale importo è, quindi, rappresentativo del maggior guadagno che avrebbe potuto conseguire parte attrice se non fossero state poste in essere le condotte di contraffazione e concorrenza sleale. Nessun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di lucro cessante non essendo stata fornita prova di un ulteriore danno patito in relazione a tale voce. In particolare, il lamentato calo del fatturato relativo ai prodotti per cui è causa da parte della Lindt per oltre 690 mila euro, a fronte dell'esiguo importo relativo ai guadagni della Maja riferiti agli stessi prodotti oggetto di causa, non consente di ritenere provato il nesso causale tra il calo lamentato dall'attrice e l'attività contraffattiva e di concorrenza sleale poste in essere dalle convenute,

dovendo evidentemente tale diminuzione essere imputata ad altre cause.

Parte attrice domanda poi la liquidazione del danno emergente con riferimento ai costi sostenuti per l'azione legale nella fase cautelare e alle spese pubblicitarie sostenute. Per quanto attiene la prima voce si rileva non trattarsi di voce di danno ma di spese legali che dovranno essere valutate nelle apposite statuizioni della sentenza essendo stata riservata al merito tale valutazione con l'ordinanza cautelare.

Per quanto attiene le spese pubblicitarie relative ai prodotti per cui è causa, documentate da parte attrice nell'importo di € 1.267.019,06 per il 2018 e di € 1.508.152,48 per il 2019, si rileva che le stesse non possono essere certo poste a carico delle parti convenute non potendosi ritenere che tali spese siano state sostenute per rimediare agli illeciti commessi dalle convenute medesime. Tale prova non è stata, infatti, fornita dalla parte attrice su cui gravava l'onere relativo. Peraltro, nella determinazione del danno, questa voce può essere tenuta in considerazione nella misura in cui attraverso la contraffazione e l'agganciamento ai prodotti Lindt le parti convenute si sono di fatto avvantaggiate degli effetti sulle vendite derivanti dalle campagne pubblicitarie in oggetto. Tenuto conto del modesto importo del fatturato relativo ai beni per cui è causa, si ritiene, in via equitativa, di determinare tale danno in proporzione al fatturato effettivamente conseguito dalla vendita dei prodotti di causa, nella misura di € 2200,00, pari a circa il 10% del fatturato.

L'importo complessivo del danno riconoscibile è, pertanto, pari ad € 16.395,63. Trattandosi di debito di valore l'importo così determinato deve essere rivalutato con applicazione degli interessi sulla somma via via rivalutata in base ai criteri di cui Cass. SU 17.2.1995 n. 1712, a decorrere dall'aprile 2019, per un importo complessivo dovuto, ad oggi, di € 16.699,85.

Parte attrice domanda ancora il risarcimento del danno da diluizione del proprio marchio. Tale espressione fa riferimento alla lesione della capacità distintiva di un determinato marchio, ovvero al fatto che questo non è più in grado di far pensare ad un prodotto specifico, ad esempio per la diffusione di marchi simili allo stesso, sì che quando un consumatore vede quel marchio non lo associa più ad un prodotto specifico ma ad una generica categoria di prodotti con simili caratteristiche.

In relazione a tale voce di danno parte attrice non ha, in realtà, fornito alcuna prova dell'esistenza dello stesso né ha fornito la prova di elementi sulla base dei quali poterne effettuare una eventuale quantificazione anche in via equitativa. Peraltro, la limitata estensione dell'attività di commercializzazione dei prodotti Maja non fa ritenere verosimile che un danno di questo genere possa essersi effettivamente verificato.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con riferimento alla convenuta Maja risulta, quindi, provata

la condotta dannosa, il danno patito dalla parte attrice e il nesso di causa tra la condotta contraffattiva e di concorrenza sleale e il danno patito. Evidente è, inoltre, la colpa, se non proprio il dolo, della Maja nella commissione degli illeciti contestati.

Per quanto attiene la posizione della convenuta Brusa Srl si rileva che la stessa deve essere chiamata a rispondere degli illeciti riscontrati avendo la stessa concorso nella determinazione del danno in quanto ha commercializzato i prodotti per cui è causa. Priva di fondamento è l'affermazione della stessa convenuta Brusa secondo cui la stessa non potrebbe rispondere di tali illeciti avendo in essere con Maja solo un accordo estimatorio e non avendo potuto verificare a priori le violazioni poste in essere non vendendo Maja su cataloghi. Trattasi, infatti, di circostanze che non incidono sul fatto che la stessa Brusa, una volta ricevuto il prodotto da Maja, lo ha posto in vendita con ciò contribuendo alla verifica dell'illecito. In particolare, la colpa, nel caso di specie, è ravvisabile in considerazione della notorietà del marchio e delle confezioni Lindt e del fatto che la stessa Brusa già commercializzava il marchio Caffarel riconducibile alla parte attrice, per cui ben avrebbe potuto o meglio dovuto essere consapevole dell'illiceità della commercializzazione dei prodotti Maja oggetto di contestazione. Le motivazioni addotte a propria discolpa non sono, pertanto, tali da vincere la presunzione di colpa di cui al citato art. 2600 cc. Del danno patito, peraltro, la stessa Brusa dovrà essere chiamata a rispondere nei limiti in cui la stessa ha effettivamente contribuito alla commissione dell'illecito per cui, tenuto conto del fatto che Brusa ha acquistato in conto vendita 288 uova delle tre tipologie per cui è causa, come indicato in sede di CTU, a fronte di una vendita complessiva di una cessione in conto vendita di 3300 uova, si ritiene che Brusa debba rispondere dell'illecito nei limiti del 10% dell'importo indicato, ovvero dell'importo di € 1669,98.

In merito alla richiesta di liquidazione delle penali previste in sede cautelare si rileva che il decreto di sequestro e inibitoria è stato pacificamente notificato il 18.4.2019 e non è stata contestata l'affermazione dell'attrice secondo cui i prodotti sarebbero stati rinvenuti in commercio il giorno 19 per cui deve trovare accoglimento la domanda formulata nei confronti di Maja Marketing per l'importo di 2200,00.

Deve, infine, trovare accoglimento la domanda di pubblicazione della presente sentenza sulla homepage del sito della convenuta Maja fino al 31.12.2021.

Le spese, anche relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Spese di CTU a carico delle convenute per il 90% a carico di Maja e il 10% a carico di Brusa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accerta e dichiara la responsabilità di Maja Marketing S.r.l. e Brusa S.r.l. per aver posto in essere atti lesivi del diritto di privativa di Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e Lindt & Sprüngli S.p.A. sul marchio n. 134858 registrato il 29.9.1998, nonché illeciti sotto il profilo della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;

Respinge la domanda proposta con riferimento al marchio n. 983262 registrato il 19.9.2008;

Dispone l'inibitoria della produzione e commercializzazione delle uova di cioccolato prodotte da Maja ("Nocciolato" e variante Pistacchio), indicate in atti, disponendone il ritiro dal commercio e la distruzione a spese delle convenute;

Condanna Maja Marketing S.r.l. e Brusa S.r.l. a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 16.699,85, Brusa Srl nei limiti dell'importo di € 1669,98, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;

Condanna Maja Marketing S.r.l. al pagamento a favore della parte attrice della penale disposta con decreto *inaudita altera parte* del 12 aprile 2019 e confermato con ordinanza in data 3 maggio 2019 nella misura di € 2.200,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;

Dispone la penale di € 2000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e di € 200,00 per ogni prodotto messo in commercio in violazione dell'inibitoria;

Dispone la pubblicazione fino al 31.12.2021 della presente sentenza sulla homepage del sito internet www.dolciariamaja.it, con decorrenza dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Dispone la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ex art. 122 co. 8 CPI.

Condanna altresì la parte convenuta Maja Marketing S.r.l. a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 8070 (di cui € 1750,00 per fase studio, € 1480,00 per fase introduttiva, € 1600,00 per fase istruttoria ed € 3240,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Condanna altresì la parte convenuta Brusa S.r.l. a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4050,00 (di cui € 810,00 per fase studio, € 810,00 per fase introduttiva, € 810,00 per fase istruttoria ed € 1620,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Spese di CTU a carico delle convenute per il 90% a carico di Maja Marketing S.r.l. e il 10% a carico di Brusa S.r.l.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 23 luglio 2021

Il Presidente
Dr.ssa Silvia Vitro

Il Giudice est.
dott. Alberto La Manna