



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**Sezione A**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi pres.

dott. Claudio Marangoni giud. rel.

dott.ssa Alima Zana giud.

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 76679 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008  
vertente

**TRA**

REFLEX s.p.a., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

VETRARIA BIANCADESE di Lucatello & C. s.a.s., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.te in Milano, via Brera 5, presso lo studio dei procuratori avv.ti Mario FRANZOSI,

Vincenzo JANDOLI e Federica SANTONOCITO che le rappresentano e difendono;

- attrici -

**E**



FIAM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, via Fontana 19, presso lo studio del procuratore avv. Mario DUSI che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni CASUCCI del Foro di Milano e agli avv.ti Roberto PAZZI e Ludovico PAZZI del foro di Pesaro;

- convenuta -

**OGGETTO:** brevetto per modello ornamentale.

### CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2014 i procuratori delle parti così concludevano:

per le attrici: "Dato atto della sentenza parziale no. 5794/2012 resa in data 2.2.2012 nel presente procedimento, sentenza passata in giudicato...:

- 1) accertare e dichiarare che il piano del tavolo Ray Plus a forma ovale di cui ai docc. 7, 10 (pag. 24) e 11 (di parte attrice), fabbricato e commercializzato dalla convenuta Fiam Italia s.p.a. per cui è causa costituisce contraffazione del brevetto per modello ornamentale n. 0000086266 di proprietà della società Vetraria Biancadese di Lucatello & C. s.a.s., concesso in licenza a Reflex s.p.a., in particolare nelle realizzazioni di cui alle TAV. 1 e 2 (docc. 5 e 20 di parte attrice);
- 2) accertare e dichiarare che i comportamenti della convenuta di cui in narrativa costituiscono atti di concorrenza sleale nei confronti delle attrici ex art. 2598, n. 1 e 3, c.c.;
- 3) inibire alla Fiam Italia s.p.a. la prosecuzione dei comportamenti illeciti di cui ai punti n. 1) e 2);
- 4) ordinare, alla convenuta, il ritiro dei prodotti in contraffazione del brevetto per modello di utilità n. 0000086266, nonché costituenti atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1 e 3, c.c.;
- 5) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle attrici anche con retroversione degli utili, all'esito della sentenza parziale sull'an, anche a seguito delle risultanze processuali, o in subordine in base all'equo apprezzamento del Giudice e comunque in una somma non inferiore ad Euro 393.882,00;

- 6) disporre e ordinare, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per due volte a caratteri doppi del normale su La Repubblica e Il Corriere della Sera nonché su Domus Casa;
- 7) fissare, ai sensi dell'art. 124 comma 2 c.p.i., una penale di Euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
- 8) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

In via istruttoria:

- 9) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 121 e 121 bis c.p.i., alla convenuta l'esibizione delle scritture contabili relative alla vendita dei prodotti per cui è causa e in particolare, delle fatture, delle bolle di accompagnamento delle eventuali bollette doganali, nonché di ogni altro documento che consenta di individuare il volume complessivo della produzione e commercializzazione ad opera della convenuta dei prodotti in contraffazione del brevetto per modello di utilità n. 0000086266 e/o costituenti illecito concorrenziale, e cioè dall'inizio della violazione fino al momento dell'esibizione, anche al fine di valutare e quantificare i danni subiti dalle attrici;
- 10) in denegato caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sul cap. 6 di parte convenuta con il teste Arch. Arnaldo Gamba, G Studio Associati A. Gamba – A.L. Guerra, Via Wagner 6 35134 Padova;
- 11) si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sul capitolo di prova n. 6 già ammesso di Fiam con il teste Sig. Lorenzo Cicconetti, residente a Cannes (Francia), 6, Avenue Saissy Parc Fiorentina;
- 12) si chiede emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Fiam S.p.A. e/o dei Sig.ri Sigg.ri Enrico Bartoli e Daniele Livi delle ricevute delle spese sostenute (in via indicativa ma non limitativa ad es. pedaggi autostradali, schede carburante, fatture o ricevute di alberghi, ristoranti)

dai testi Sigg.ri Enrico Bartoli e Daniele Livi per la trasferta a Immenstad e a Zurigo menzionata in sede di escussione all'udienza del 24 novembre 2009;

13) si chiede emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di i) Fiam S.p.A. e/o ii) di Arti Glass S.r.l. e/o iii) del Sig. Ernst Loessl delle ricevute delle spese sostenute (in via indicativa ma non limitativa ad es. pedaggi autostradali, schede carburante, alberghi, ristoranti) dal teste Sig. Ernst Loessl per la trasferta a Immenstad riferita in sede di escussione all'udienza del 24 novembre 2009;

In ogni caso

14) Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge e RSG.”

Per la convenuta: “... in relazione a quanto ancora da decidere a seguito della sentenza parziale del 2 febbraio 2012:

- accerti che il pregiudizio risarcibile sia contenuto nell'ambito della *royalty* di settore come applicato dalla (unica) Associazione nazionale di categoria (ADI), ossia nella misura del 3,87%, corrispondenti quindi ad euro 29.531,02, disattendendo gli erronei esiti della CTU;
- accerti e disponga che il tasso di *royalty* non debba essere raddoppiato, stante la chiara prova di assenza di intenzionalità o negligenza della condotta imputabile a FIAM, derivante anche dalla non pubblicazione (e quindi della sua opponibilità) della privativa delle attrici;
- nel caso in cui le suddette domande vengano accolte, disponga che, per effetto delle numerose proposte transattive formulate da parte convenuta (e mai raccolte da parti attrici), l'eventuale assegnazione delle spese legali e della CTU (ritenuta sempre inutile da parte convenuta) vengano addossate integralmente a parti attrici.”

### FATTO E DIRITTO

1. La sentenza parziale emessa nel corso della presente causa (n. 5794/12 del 18.5.2012) ha accertato la contraffazione del modello ornamentale n. 86266 di cui VETRARIA BIANCADESE di Lucatello & C. s.a.s. è titolare e REFLEX s.p.a. licenziataria da parte del tavolo denominato *Ray Plus* prodotto e

commercializzato da FIAM ITALIA s.p.a. e ne ha inibito alla convenuta l'ulteriore produzione e commercializzazione, disponendo altresì la remissione della causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso delle attività istruttorie necessarie ai fini della determinazione del danno risarcibile connesso all'attività illecita accertata.

Si è dunque dato luogo a CTU contabile dopo l'ordine di esibizione impartito alla convenuta FIAM ITALIA s.p.a. per l'acquisizione della documentazione contabile relativa alla commercializzazione del tavolo *Ray Plus* con piano ellittico.

All'esito di tali incumbenti la causa è stata avviata alla decisione e in data 17.7.2014 si è svolta dinanzi al Collegio la discussione orale richiesta da tutte le parti ai sensi dell'art. 275 c.p.c.

2. Ritiene il Collegio che tra le ipotesi alternative di liquidazione del danno oggetto delle analisi svolte nella relazione del CTU debba privilegiarsi quella fondata sulla determinazione del lucro cessante sopportato dalle società attrici in considerazione dell'effetto depressivo delle vendite del prodotto originale *Policleto* causato dalla contemporanea commercializzazione del tavolo *Ray Plus* di FIAM ITALIA s.p.a.

Invero le analisi svolte consentono di pervenire ad una convincente liquidazione del danno che tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti alla concreta fattispecie e, pertanto, il ricorso al criterio della *royalty* previsto dal comma 2 dell'art. 125 c.p.i. non può trovare nel caso di specie applicazione per la sua natura residuale.

3. La relazione peritale fonda le premesse delle sue analisi sui dati di vendita del tavolo *Ray Plus* comunicati da FIAM ITALIA s.p.a. – che sono stati assunti come valida base di calcolo, in assenza di contestazioni rispetto alla loro attendibilità – e che attestano la commercializzazione da parte della società convenuta di un totale di 357 unità nel periodo complessivo di immissione di tale prodotto sul mercato.

Il CTU ha poi calcolato che per ognuno dei prodotti di parte attrice il margine di contribuzione (prima delle imposte) proprio del prodotto *Policleto* deve ritenersi pari ad € 1.000,51 e che pertanto la moltiplicazione di tale importo per il numero di tavoli *Ray Plus* venduti (357) porterebbe a stimare un margine totale di contribuzione perduto da REFLEX s.p.a. corrispondente ad € 392.882,00.

Tale importo, dunque, costituirebbe l'utile perso da REFLEX s.p.a. qualora tutte le vendite del prodotto *Ray Plus* potessero considerarsi vendite del tavolo *Policleto* sottratte alle attrici.

Non ritiene tuttavia il Collegio che possa di per sé assumersi nel caso di specie come reale una meccanica ed automatica imputazione delle vendite del prodotto contraffattorio a riscontro delle mancate vendite del prodotto originale.

In effetti tale particolare aspetto della questione era stato oggetto di specifica attenzione nella formulazione del quesito peritale – che richiedeva appunto al CTU di verificare se fosse identificabile una effettiva “*correlazione certa ed univoca tra livello di vendite del prodotto in contraffazione rispetto al livello di vendite del prodotto originale*” – e l'analisi svolta in sede di CTU contabile, pur tenendo conto della obbiettiva difficoltà di raggiungere risultati certi, non ha consentito di individuare concreti elementi ad effettivo sostegno di una correlazione così stringente tra gli andamenti di vendita dei due prodotti.

In effetti gli elementi a tal fine rilevabili in atti non sono stati ritenuti risolutivi dal CTU, il quale non ha potuto confermare la tesi di una sistematicità del fenomeno depressivo delle vendite di *Policleto* per effetto della presenza sul mercato del diretto concorrente *Ray Plus* di tale rilievo da poter concludere per l'assoluta sovrapponibilità ed interdipendenza dei due fenomeni.

Al di là del confronto dei rispettivi andamenti dei soli dati di vendita dei due prodotti, non sono stati considerati – per assenza di elementi di specifica analisi – tutti gli elementi che avrebbero potuto sostenere tale univoca correlazione, e in particolare l'effettiva sovrapponibilità delle rispettive reti di vendita delle parti sul territorio e la natura ed incidenza delle rispettive politiche commerciali delle

parti (come rilevato dal CTU), cui devono aggiungersi anche gli effetti depressivi generali determinatisi negli anni in considerazione sul mercato di riferimento, le rispettive caratteristiche dimensionali ed organizzative delle contrapposte imprese e, da ultimo, anche la valutazione delle variazioni del gusto dei consumatori sia in relazione all'effetto conseguente all'introduzione di altri prodotti concorrenti da parte di terzi produttori sul medesimo mercato che in relazione alla persistenza dell'interesse dei consumatori rispetto ad un prodotto del genere di cui trattasi al di là dell'effetto iniziale di apprezzamento seguito alla prima immissione del prodotto originale sul mercato.

La mancanza di concreti elementi di verifica di tali profili e la considerazione che in definitiva l'ambito di commercializzazione contestato a FIAM ITALIA s.p.a. appare incentrato su vendite di poche centinaia di pezzi – numeri dunque che possono essere sensibilmente influenzati in percentuale anche da circostanze legate a situazioni locali od occasionali o da variazioni anche in astratto non particolarmente rilevanti nelle condizioni del mercato (lancio di prodotti simili o analoghi da parte di terzi concorrenti ecc.) – inducono pertanto il Collegio, pur tenendo conto delle osservazioni delle parti svolte a tale proposito, a condividere le perplessità del CTU sulla dedotta univoca correlazione tra vendite di *Ray Plus* e andamento decrescente delle vendite di *Policleto*.

In effetti anche la rappresentazione visiva e contestuale degli andamenti di tale vendite (riscontrabile nella rappresentazione grafica riprodotta alla pag. 15 della relazione CTU) sembra dimostrare che il modello *Policleto* immesso sul mercato da REFLEX s.p.a. alla metà del 2002 dopo aver registrato – evidentemente per l'interesse suscitato dalla sua novità – un picco di vendite culminate alla metà del 2004, ha poi registrato un costante e misurato decremento delle stesse, senza che l'immissione in commercio di *Ray Plus* nella metà del 2005 abbia apparentemente provocato nel medesimo tempo bruschi cali di vendite sia immediati che successivi.



Ciò sembra elemento, quantomeno indiziario, che conferma l'impossibilità di poter considerare in maniera automatica tutto quanto venduto da FIAM ITALIA s.p.a. come determinante una corrispondente perdita di utili in capo a REFLEX s.p.a.

Va inoltre condivisa la valutazione del CTU che ha ritenuto di non avere elementi sufficienti ed idonei a dare conferma dell'effettiva sussistenza di eventuali ed ulteriori specifici effetti ulteriormente depressivi delle vendite di *Policleto* subito dopo la cessazione dell'attività contraffattoria accertata (metà 2012) né evidenze concrete – ancorchè plausibili in via astratta – che confermino e quantifichino l'insorgenza di un pregiudizio costituito dalla perdita dell'effetto di trascinamento in favore della vendita di altri prodotti di REFLEX s.p.a. normalmente verificabile in associazione con la vendita del suo tavolo.

4. Ciò posto in via generale – rispetto alle valutazioni che il CTU ha eseguito fondandosi sulla lettera del quesito ad esso posto dal giudice istruttore – non intende certo negare il Collegio che dai dati così assunti dal CTU e dalle considerazioni svolte dalle parti non possano comunque trarsi elementi utili ed idonei alla determinazione di una perdita di utili subita dalle attrici, che tenga conto – come già affermato nella sentenza parziale – della notevole (ancorchè non totale) omogeneità delle forme dei contrapposti prodotti.

Ciò conferma invero l'innegabile indebito sfruttamento della privativa depositata da VETRARIA BIANCADESE di Lucatello & C. s.a.s. - di fatto confermata dal fatto che dopo la cessazione delle vendite di *Ray Plus* l'attrice REFLEX s.p.a. avrebbe registrato un aumento degli ordini di *Policleto* – mentre in ogni caso sussiste certamente quantomeno una consistente parte di mercato sul quale insiste la presenza e l'attività delle contrapposte aziende ove i rispettivi prodotti si confrontano quotidianamente.

Da tali considerazioni trae spunto il Collegio per concludere che appare ragionevole ritenere che la commercializzazione dei prodotti *Ray Plus* abbia determinato un effetto depressivo sulle vendite del



corrispondente modello *Policleto*, che va tuttavia – in via equitativa e prudentiale – circoscritta quantitativamente alla misura del 50% dei prodotti contraffatti venduti da FIAM ITALIA s.p.a.

In tale prospettiva, dunque, tenuto conto della valutazione della misura del margine di contribuzione lordo proprio del tavolo *Policleto* determinato dal CTU secondo criteri condivisibili e non oggetto di rilievo alcuno (e cioè nella misura di € 1.000,51 per ciascuna unità di prodotto) moltiplicato per la metà dei prodotti *Ray Plus* venduti dalla società convenuta, stima equo il Collegio determinare il danno risarcibile nella misura di complessivi € 180.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali fino alla data della presente sentenza.

Se è vero che le parti attrici avevano richiesto nelle loro conclusioni (anche) la retroversione degli utili conseguiti da FIAM ITALIA s.p.a. a seguito della vendita dei tavoli *Ray Plus*, va rilevato che tale istanza non è stata richiamata dalle stesse in sede di formulazione del quesito peritale (v. verbale udienza del 19.11.2012) e che anche nel corso dei lavori della consulenza nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata o documentazione pertinente a tale eventuale indagine è stata depositata dalle attrici. La mancanza di qualsiasi elemento di identificazione del margine di contribuzione lordo proprio conseguito da FIAM ITALIA s.p.a. non consente dunque di accedere a tale richiesta, non potendosi avere elementi di riscontro rispetto alla sussistenza di un'eventuale eccedenza di esso rispetto a quanto innanzi liquidato in favore delle attrici.

5. Deve poi essere accolta la domanda di pubblicazione dei dispositivi della presente sentenza e di quella parziale n. 5794/12 secondo le modalità specificate in dispositivo.

Devono infine essere poste a carico della convenuta FIAM ITALIA s.p.a. le spese dell'intero giudizio, comprensive anche della consulenza tecnica d'ufficio contabile, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- 1) richiamate le pronunce contenute nella sentenza parziale n. 5794/12 già emessa tra le parti in questa causa, condanna la convenuta FIAM ITALIA s.p.a. al risarcimento del danno in favore delle attrici REFLEX s.p.a. e VETRARIA BIANCADESE di Lucatello & C. s.a.s., liquidato nella complessiva somma di € 180.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
- 2) dispone la pubblicazione dei dispositivi della presente sentenza e della sentenza parziale n. 5794/12 per una volta ed a caratteri doppi del normale sul periodico "Domus Casa" a cura ed a spese della società convenuta entro 45 giorni dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora le attrici – ove detto termine fosse inutilmente decorso – a provvedere direttamente a tale incombente ponendo le relative spese a carico della controparte;
- 3) respinge le altre domande svolte dalle parti;
- 4) condanna FIAM ITALIA s.p.a. al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di € 13.770,00 (di cui € 340,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi) oltre contributo spese generali *ex art.2*, comma 2, D.M. 55/14 ed oneri di legge nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 luglio 2014

Il Giudice estensore

Claudio Marangoni

Il Presidente

Marina Tavassi