



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. Paola Maria Gandolfi Presidente rel.

Dott. Silvia Giani Giudice

Dott. Alima Zana Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 80545/2012 R.G.** promossa da:

CONTE OTTAVIO PICCOLOMINI D'ARAGONA SRL (c.f. 01769250489), con il patrocinio degli avv. CORDINI ROBERTO e D'ONGHIA IRENE ANNA (DN GRNN58R57F205D) VIA BESANA, 11 20122 MILANO; ,

ATTORE;

ATTORE

contro:

pagina 1 di 9



VINODIVINO SAS (C.F. 07750480969), con il patrocinio dell'avv. LONGO MASSIMO e

CONVENUTO

CONVENUTO

Conclusioni delle parti, venivano precisate all'udienza del 19/1/16

**NELL'INTERESSE DELLA CONTE OTTAVIO PICCOLOMINI D'ARAGONA
S.R.L.**

La S.r.l. Conte Ottavio Piccolomini d'Aragona, precisa, qui di seguito, le proprie
conclusioni

A) Accertare e dichiarare che il marchio / denominazione sociale Vinodivino utilizzato dalla Società Convenuta costituisce contraffazione del marchio "Vinodivino" utilizzato e registrato dall'Attrice al n. MI2004C007796, in data 27/7/2004, per i prodotti di cui alle classi nn. 29, 30, 31, 32 e 33; accertare e dichiarare, altresì, che i fatti commessi dalla Convenuta, meglio descritti in narrativa, costituiscono concorrenza sleale e, comunque, fatto illecito e per l'effetto condannarla, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dall'Attrice, nella misura di € 650.000,00=, o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà anche a seguito di ricorso alla valutazione in via equitativa. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

B) Inibire alla Convenuta l'uso del marchio e della denominazione sociale "Vinodivino" nella commercializzazione e/o pubblicità dei prodotti agricoli e vinicoli in generale e, comunque, dei prodotti dell'attività di cui alle classi nn. 29, 30, 31, 32 e 33.

C) Ordinare alla Convenuta il ritiro definitivo dal commercio di ogni prodotto, etichetta, stampato, pubblicità e, comunque, di ogni altra figura, segno o mezzo di pubblicità recante il marchio contraffattivo, nonché di modificare la propria denominazione sociale anche presso il Registro delle Imprese eliminando la parola "Vinodivino".

D) Condannare la Convenuta a distruggere, a sue spese, tutte le cose che costituiscono violazione del marchio dell'Attrice.

E) Fissare una penale a carico della Convenuta per ogni successiva violazione o inosservanza dell'inibitoria e/o dell'ordine di ritiro e distruzione di cui sopra, o per ogni giorni di ritardo nell'ottemperanza dell'emandanda sentenza.

F) Disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'Attrice e a spese della Convenuta, sui quotidiani "Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Giornale", con caratteri di stampa che subito richiamino l'attenzione del lettore e comunque, quantomeno di dimensioni maggiori del triplo dei caratteri normali.

G) Rigettare ogni domanda e difesa della Convenuta.

H) In via istruttoria, l'Attrice insiste per l'ammissione di tutti i capitoli di prova di cui alla propria memoria ex art.183, 6° comma, n.2 c.p.c., in data 10/6/2013, con tutti i testi ivi indicati.

I testi già escussi, ovviamente, dovranno essere sentiti solo sui capitoli di prova non ammessi.

In caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, l'Attrice chiede di essere ammessa alla prova del contrario con i testi indicati a prova diretta.

I) Disporre l'esibizione dei libri, delle scritture contabili della società Convenuta, con riferimento alle fatture di vendita dei prodotti in concorrenza con quelli dell'Esponente, dalla costituzione della società stessa, al fine di accertare l'ammontare del fatturato realizzato con la commercializzazione di detti prodotti presso gli ex clienti dell'Attrice ed il conseguente danno subito e subendo da quest'ultima.

L) L'Esponente chiede, altresì, che venga ammessa consulenza tecnica contabile d'ufficio al fine di valutare l'ammontare del danno patito dall'Attrice a livello di perdita di fatturato, con la clientela degli uffici coordinati dal Signor Olivieri, nonché consulenza tecnica d'ufficio atta a valutare il costo medio di acquisizione di un nuovo cliente e a rilevare le fatture emesse dalla Convenuta, effettuando il confronto con i nominativi dei clienti ivi riportati con quelli dell'Attrice, di cui alla documentazione prodotta.

M) Condannare la Convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER VINODIVINO S.A.S.

Voglia l'Ill. mo Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, contrariis rejectis:

In via principale:

- Rigettare la domanda perché infondata, per decadenza dalla titolarità del marchio per non uso.

In via subordinata:

- Rigettare tutte le ulteriori domande perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nella presente comparsa;
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CNPA, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria:



- Riproposte le istanze e le opposizioni di cui in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16/11/12 la s.r.l. Conte Ottavio Piccolomini d'Aragona -società avente per oggetto la vendita, telefonica e porta a porta di vini- chiamava in giudizio la s.a.s. Vinodivino di Olivieri Salvatore & C. per sentire accertare da un lato che la denominazione sociale della convenuta costituisce contraffazione del marchio attoreo, dall'altro che il convenuto aveva compiuto atti di concorrenza sleale, con conseguenti inibitoria, risarcimento dei danni, ordine di ritiro dal commercio e di modifica della denominazione sociale.

Narrava l'attrice di avere nel 2000 costituito, per la vendita esclusivamente telefonica, la s.r.l. Vinodivino e di avere, nel 2004, registrato il relativo marchio. Nel 2006 la società in questione veniva liquidata e l'attrice ne acquistava le attività, tra cui la titolarità del marchio. Olivieri era stato collaboratore dell'attrice, quale coordinatore della sede Milano 1. Nel 2011 l'attrice proponeva a Olivieri di risolvere il rapporto, continuando come procacciatore d'affari, e questi per qualche giorno si rendeva irreperibile, quindi provvedeva a restituire lo schedario clienti, senza proseguire nella collaborazione. Nel luglio 2012 numerosi clienti e collaboratori dell'attrice segnalavano di essere stati contattati dalla Vinodivino di Salvatore Olivieri, anche su numeri riservati, con proposte di acquisto vini. Inoltre, vari collaboratori dell'attrice erano stati contattati con proposta di entrare in collaborazione con la Vinodivino s.a.s. ed era risultato che la convenuta utilizzava anche i medesimi trasportatori di Conte Ottavio Piccolomini d'Aragona (di seguito anche PICCOLOMINI).

Si costituiva la convenuta, allegando che il marchio Vinodivino non era stato più utilizzato dal 2006 e comunque contestando la contraffazione del segno, che per la sua descrittività veniva utilizzato da molti altri soggetti operanti nel medesimo settore. Quanto alla concorrenza sleale, la convenuta affermava di non usare il segno Vinodivino sui prodotti ed allegava come Olivieri non avesse firmato alcun patto di non concorrenza.

Concessi i termini ex art. 183,VI c.p.c. venivano ammesse ed esperite le prove dedotte, all'esito delle quali, all'udienza del 19/1/16 la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Come accennato, l'attrice lamenta innanzitutto la contraffazione del marchio "Vinodivino", di cui alla domanda di registrazione MI2004C007796 (doc. 6 att.),



registrato dall'omonima società e ceduto alla Conte Ottavio Piccolomini d'Aragona con atto registrato il 11/11/06 (doc. 7 att.).

Per quanto si tratti di marchio complesso, grafico denominativo, non vi è dubbio che il "cuore", nel quale si concentra l'efficacia distintiva del segno, sia rappresentato dalla parola "Vinodivino".

Certamente si tratta di un segno connotato da una rilevante espressività, che se non indica esclusivamente il prodotto in sé, ne è strettamente collegato, indicandone anche caratteristiche "celestiali". Tuttavia la crasi tra "vino" e "divino" mantiene una sua qualche originalità che consente al termine in questione di acquisire una sufficiente distintività ai fini della sua registrazione. Per quanto si tratti di un marchio indubbiamente "debole", la convenuta si è limitata a riprodurlo pedissequamente, senza introdurre qualche pur minima differenziazione, che avrebbe consentito il raffronto -sia in astratto che globalmente, con riguardo anche all'uso concreto- ai fini di considerare la confondibilità nel giudizio del pubblico.

Ci si trova invero di fronte all'ipotesi, di cui all'art. 20 lett. a) CPI, di uso di segno identico al marchio per un servizio identico a quello per cui è stato registrato, che garantisce al titolare una tutela assoluta, a prescindere dal rischio di confusione.

Come accennato, la convenuta eccepisce implicitamente la decadenza del marchio attoreo, a suo dire non più utilizzato dal 2006.

Tuttavia, i testi Zoppi, Di Tullio, Esposito, Capuzzi, De Padova, Nicoletti hanno dichiarato che PICCOLOMINI, dopo la liquidazione di Vinodivino s.r.l., ha utilizzato ancora per anni il marchio "Vinodivino", insieme al proprio, su fatture, copie ordini, biglietti da visita, anche se il segno non è presente sulle bottiglie destinate al mercato nazionale, ma solo su quelle esportate verso l'estero.

Di tale affermazione vi è anche un riscontro documentale su fatture accompagnatorie, quantomeno sino a fine 2009, sicché certamente può ritenersi che del marchio sia stato fatto un uso nel commercio da parte di PICCOLOMINI, indipendentemente dall'etichettatura delle bottiglie.

Pertanto, all'atto dell'utilizzazione da parte di Olivieri (ed dell'introduzione del presente giudizio) non era decorso il quinquennio di cui all'art. 24 CPI.

Ovviamente, per il principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 CPI, il divieto di utilizzazione si estende anche all'uso come denominazione sociale (essendo evidente, anche per quello che si dirà in seguito) il rischio di confusione per il pubblico.

Ed invero, Olivieri sin dal 27/9/13 ha modificato la sua ragione sociale, così facendo cessare la materia del contendere in relazione alla relativa domanda avente ad oggetto l'ordine di modifica ex art. 2564 c.c.

Per il resto, deve essere inibito alla convenuta ogni ulteriore utilizzazione della denominazione "Vinodivino" nella commercializzazione, pubblicità, con ordine di ritiro dal commercio di ogni prodotto, etichetta stampato pubblicitario contenente la denominazione stessa.

Considerato il tempo trascorso dalla variazione della denominazione sociale il Tribunale non ritiene di assistere l'inibitoria con sanzione né di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento.

Peraltro, dagli esiti istruttori è emerso che Olivieri, anche se non ha contrassegnato i vini commercializzati con il segno in contestazione, ha usato la sua ragione sociale per promuovere il medesimo servizio di PICCOLOMINI (v. dep. Sacchetto), commettendo così atti di contraffazione diretta.

Dall'istruttoria ha poi trovato conferma (v. dep. Capuzzi, De Padova, Nicoletti) la circostanza che, all'atto dello scioglimento dei rapporti con l'attrice, Olivieri ha trattenuto per qualche giorno lo schedario clienti, rendendosi non contattabile.

Emerge poi che di tale schedario certamente l'accomandatario della convenuta ha tratto indebitamente copia, iniziando a contattare i clienti utilizzando i numeri presenti nelle copie commissione.

Il teste Sacchetto, collaboratore dell'attrice, ha in proposito dichiarato *“sono stato contattato sul mio cellulare personale il cui numero era scritto sulla copia commissione intestata ad un cliente della Piccolomini; mi ero accordato con questo cliente di ritirare io il vino in sua vece, perché lui non era mai in casa; quindi sul foglio di commissione era indicato il numero fisso del cliente ed il mio numero cellulare, vicino al quale non era apposto alcun nome, né indirizzo”*.

Analogamente, la teste Capuzzi, pure ex dipendente dell'attrice, ha dichiarato *“io ero sull'elenco clienti della Piccolomini con il mio nome da nubile che non era conosciuto in ufficio e nemmeno sugli elenchi telefonici e con un recapito telefonico che era del laboratorio di mio marito; siamo stati contattati da una certa sig. Sabrina della Vinodivino di Olivieri che ha chiesto di me con il mio nome da nubile”*.

Tali evenienze dimostrano incontrovertibilmente che di tutta la documentazione contabile, in suo possesso quale responsabile dell'Ufficio di Milano 1 della Piccolomini, Olivieri ha tratto copia, al fine di contattare sistematicamente la clientela dell'attrice per acquisirla a favore della sua nuova impresa (per la quale, significativamente, aveva prescelto una ragione sociale identica a quella utilizzata negli anni precedenti dall'attrice per le vendite telefoniche).

Siffatta condotta appare gravemente illecita sotto un duplice profilo.

Innanzitutto va ricordato come le informazioni in relazione a nome, fatturato ed esigenze (anche di modalità di contatto) della clientela, anche se non abbiano tutte le caratteristiche di cui agli artt. 98 e 99 CPI, rappresentano un importante patrimonio aziendale, la cui apprensione attribuisce al collaboratore infedele, che attui la sottrazione, un vantaggio concorrenziale assolutamente indebito, consentendogli innanzitutto di risparmiare gli enormi costi di acquisizione.

Invero, i testi Nicoletti, De Padova hanno dichiarato che l'acquisizione di nuovi clienti avveniva attraverso un primo contatto telefonico, effettuato da un *call center* tunisino, che selezionava i nominativi dei clienti disposti ad essere ulteriormente contattati,



ciascuno dei quali veniva fatturato circa tre euro. Successivamente iniziava una attività per l'attivazione del nuovo cliente che, fra sconti promozionali, regali, provvigioni aveva un costo di circa 200 euro. Ciascun cliente poi generava un fatturato annuale intorno a 180 euro, ma evidentemente aveva un rilevante tasso di fidelizzazione.

Non sfugge quindi l'enorme vantaggio sul terreno concorrenziale attribuito dalla sottrazione della lista clienti, che ha consentito alla Vinodivino di Olivieri di iniziare la sua attività di vendita telefonica senza alcun costo di start up, godendo di un potenziale bacino di clientela quantomeno già adusa all'acquisto telefonico di vini e prodotti alimentari.

Va aggiunto che il sistematico contatto di tale clientela appare evidentemente finalizzato non solo a risparmiare i costi di formazione, ma a sottrarre alla concorrente Piccolomini una rilevante parte del suo avviamento commerciale.

Siffatta illecita operazione è stata evidentemente favorita, oltre che dalla scelta della denominazione sociale, dal alcuni accorgimenti di per sé non rilevanti quali ricorrere al medesimo trasportatore, (v. dep. Capuzzi) onde favorire -al di là della confusione cui potevano essere indotti i clienti- una sensazione di continuità aziendale, che attribuisce indebitamente alla nuova società concorrente quelle caratteristiche di affidabilità ed aspettative (di servizio e vantaggi) necessarie a recidere qual rapporto di fidelizzazione su cui si fonda la redditività di imprese di vendite telefoniche o porta a porta, quale le due odierne contendenti.

Nulla invece è risultato in relazione al dedotto storno o tentativo di storno di collaboratori di Piccolomini.

In conclusione, la condotta della convenuta appare illecita sotto tutti i profili di cui all'art. 2598 c.c. (confusorietà, appropriazione di pregi e uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale) e deve essere inibita.

L'accertamento compiuto comporta altresì la responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta, per la contraffazione del marchio e soprattutto per l'attività di acquisizione in blocco di risorse della concorrente e del conseguente tentativo di "storno" della clientela, finalizzata a coprire parassitariamente una fetta di mercato già acquisita dalla società attrice ed in esclusivo danno della stessa, in violazione del precetto di cui all' art. 2598 c.c.

In ordine al danno, l'attrice ha dimostrato che l'ufficio Milano 1, coordinato da Olivieri, ha nel 2012 perso un fatturato del 40% circa (v. dep. Nicoletti).

Manca tuttavia la rigorosa prova di un nesso causale tra siffatta diminuzione di fatturato e gli illeciti compiuti da Olivieri ai danni dell'attrice, ben potendo essere stato determinato da elementi esogeni, quali certamente la notoria crisi economica, che ha comportato la riduzione di spese, soprattutto voluttuarie, da parte delle famiglie.

L'attrice non si è neppure offerta di provare se non i nominativi almeno il numero di clienti perduti ed offrire elementi quantomeno indiziari del loro transito alla Vinodivino s.a.s.



È quindi mancata la prova di quali effetti di acquisizione parassitaria di clientela a favore di Vinodivino siano sortiti dall'illecita condotta della convenuta, al netto della fisiologica perdita di clienti causata dalla crisi o anche dalla perdita di un referente quale Olivieri, che fa parte del normale rischio imprenditoriale

Pertanto il danno eziologicamente ricollegabile agli illeciti concorrenziali subiti da Piccolomini non può coincidere con un importo pari al fatturato perso all'esito della fuoriuscita, che può dipendere come detto da una molteplicità di fattori.

Tuttavia un'organizzazione che subisca una condotta di ex dipendenti, con modalità così intenzionalmente dirette alla sottrazione di clientela si trova di fronte ad una situazione eccezionale, che richiede uno sforzo aggiuntivo, che le impone di utilizzare risorse non per la normale attività di acquisizione della clientela ed esecuzione dell'incarico, ma per rimediare ai danni causati dall'attività di disturbo nelle relazioni contrattuali ormai consolidate e per riacquistare l'accreditamento sul mercato.

Per quanto non confermato testimonialmente avanti al giudice, pare presumibile quanto risulta da alcune lettere inviate dai venditori a Piccolomini, con richiesta di autorizzazione ad una campagna offerte e promozioni finalizzata alla riacquisizione o fidelizzazione della clientela (v. doc. 17).

Siffatte emergenze di disagio imprenditoriale, assai superiore a quello di chi debba esclusivamente sostituire un dipendente-venditore che ha scelto di "mettersi in proprio", rappresentano una "voce di danno" non facilmente dimostrabile (e tantomeno quantificabile matematicamente, neppure con l'aiuto di un CTU) per la quale appare giustificato il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Pertanto, considerati gli elementi offerti dagli atti di causa, nonché dalle nozioni di comune esperienza relative al settore, e valutato rilevante giro d'affari coinvolto nell'operazione, questo giudice stima equo liquidare il danno in euro 70.000,00 in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi -su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo- alla cui rifusione dovrà essere condannata la società convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice l'importo qui liquidato di euro 13.000,00 a titolo di compensi, euro 977,00 a titolo di spese non imponibili, oltre accessori di legge e 15% spese generali non ripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 16/11/12 dalla s.r.l. Conte Ottavio Piccolomini d'Aragona nei confronti della s.a.s. Vinodivino di Olivieri Salvatore & C. ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

dichiara che l'utilizzazione del segno "Vinodivino" da parte della convenuta, anche come ragione sociale, rappresenta contraffazione del marchio di titolarità dell'attrice;



dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto l'ordine di modifica della ragione sociale della convenuta ex art. 2564 c.c.;

inibisce alla convenuta ogni ulteriore utilizzazione della denominazione "Vinodivino" nella commercializzazione, pubblicità, con ordine di ritiro dal commercio di ogni prodotto, etichetta stampato pubblicitario contenente la denominazione stessa;

accerta il compimento da parte della convenuta di illeciti concorrenziali ex art. 2598 c.c.;

condanna la società convenuta a risarcire all'attrice i danni, come sopra liquidati in euro 70.000,00 in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, nell'importo sopra liquidato di euro 13.977,00, oltre accessori di legge e 15% spese generali non ripetibili.

Milano 19/5/16

Il Presidente est.
Dott. Paola Gandolfi

