

N. R.G. 85089/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

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

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Alessandra dal Moro	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **85089/2013** promossa da:

MBE WORLDWIDE s.p.a., con il patrocinio dell'avv. AGNOLI CATERINA e dell'avv. MIRAGLIA LUIGI MARIA

SISTEMA ITALIA 93 s.r.l., con il patrocinio dell'avv. AGNOLI CATERINA e dell'avv. MIRAGLIA LUIGI MARIA

ATTORI

contro

MAIL & BOX EXPRESS DI PALMIERI CARLO GIUSEPPE (C.F. 07258931216)

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni 14.9.2016, da intendersi qui integralmente richiamate

1. Le vicende processuali

Il presente giudizio segue al procedimento cautelare *ante causam* introdotto in data 7.6.2013 dalle odierne attrici, MBE WORLDWIDE s.p.a. e SISTEMA ITALIA 93 s.r.l., nei confronti di Mail & Box Express di Carlo Giuseppe Palmieri, ex affiliato della rete Mail Boxes ETC, rimasto in quella sede contumace, per contraffazione dei marchi "MBE"; tale procedimento si è concluso con ordinanza resa in data 28.10.2013, che ha disposto l'inibitoria assistita da penale di tali segno a carico del resistente, oltre alle misure accessorie del sequestro e della pubblicazione.

Instaurato il giudizio di merito, le attrici hanno chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare, l'accertamento della contraffazione del marchio MBE e la condanna al risarcimento del danno del convenuto.

Quest'ultimo anche in questa sede è rimasto contumace e non ha adempiuto all'ordine di esibizione delle scritture contabili.

La causa è stata dunque rimessa in decisione in data 14.9.2016 sulla precisione delle conclusioni delle sole attrici, e previa concessione dei termini di legge per il deposito delle sole comparse conclusionali.

2. La condotta contraffattoria

Come già rilevato nella fase della cautela, le attrici hanno azionato i marchio denominativi e figurativi "Mail Boxes ETC", "MBE", "MBE Mail Boxes ETC", di seguito "marchi BME", registrati in sede nazionale e comunitaria per varie classi di prodotto e servizi, tra i quali, per quel che qui rileva, la n. 38 -per servizi di comunicazione, comprese telecomunicazioni, trasmissione fax, recapiti messaggi ecc. - la n. 39 -servizi di trasporto e di immagazzinamento, compresi i servizi di spedizione e di consegna aerea, via mare, via terra- la n. 16-forniture di imballaggio, forniture per ufficio, biglietti di auguri e francobolli- ed infine la n. 35.-servizi pubblicitari e commerciali (cfr. doc. 3-9 di parte attrice).

Il marchio denominativo "MBE" costituisce altresì il cuore della ragione sociale di una delle attrici .

Vanno in proposito richiamati i passaggi dell'ordinanza cautelare, laddove si è precisato che i marchi azionati in generale hanno "enorme rinomanza in tutto il mondo (..), essendo Mail Boxes ETC - di iniziale proprietà della società statunitense MBE Inc.- la più grande rete mondiale di negozi in

franchising nel campo dei servizi postali, di telecomunicazione e di supporto alle attività di aziende e privati. MBE Inc è stata successivamente acquistata da MBE Worldwide s.r.l., ad eccezione delle attività nordamericane in U.S.A. e in Canada” (cfr. ordinanza del 28.10.2013).

I loghi in questione- seppure originariamente di natura descrittiva nell’idioma inglese, soprattutto con riguardo al segno denominativo “Mail Boxes”- sono riconosciuti da tempo come segni individualizzanti i servizi di spedizione, comunicazione, telecomunicazione e trasporto delle ricorrenti ed hanno raggiunto grande notorietà, per quel che qui rileva, sul territorio nazionale dove sono stati depositati da oltre dieci anni (e precisamente sin dagli anni 1998-2001) e sono stati sostenuti da un’intensa pubblicizzazione a mezzo internet. Con conseguente acquisto di una sicura capacità individualizzante”.

Parte attrice “è dunque titolare oggi di tutte le attività della rete Mail Boxes ETC a livello internazionale e titolare di tutti i relativi marchi, del business format e di tutti i contratti di Master franchising.”

Ciò premesso, in questa sede ha parte attrice ha lamentato da parte di Carlo Giuseppe Palmieri, ex affiliato della rete Mail Boxes ETC tramite la società Maciste s.r.l. di cui era socio- l'utilizzo di segni interferenti con i propri. In particolare, (..) si duole della registrazione del domain name <http://www.mbespedizioni.it> contenente i propri marchi, della pubblicizzazione anche attraverso internet di servizi di spedizioni espresse nazionali ed internazionali utilizzando indebitamente i segni MBE”.

La censura è stata provata: è documentato infatti l’impiego a cura del convenuto sia del segno “MAIL & Box Express” quale ragione sociale, sia del marchio “MBE” quale second level domain del proprio sito internet. Del segno MBE viene in alcuni casi anche ripresa la particolare componente grafica (doc. 15 del fascicolo della cautela). I marchi litigiosi sono stati inoltre utilizzati come segni distintivi sui pacchi di spedizione, sui mezzi di trasporto e quale insegna della convenuta (docc. 16,17,18 del fascicolo della cautela).

Tale impiego è stato altresì ulteriormente documentato nella fase di esecuzione del sequestro (cfr. doc. 22 del presente giudizio).

Ciò premesso e passando dunque al giudizio di interferenza, il quadro probatorio non è mutato rispetto alla fase della cautela, attesa la

contumacia del convenuto. Dunque anche sotto questo profilo vengono integralmente richiamate le considerazioni delle fase urgente.

In particolare, alla luce dell'art. 20, comma 1, lett. a) c.p.i.) nonché ai sensi dell'art. 20, lett. a) e b) c.p.i., il giudizio di contraffazione è certamente positivo.

In effetti, il sindacato sulla confondibilità si modula secondo canoni ormai consolidati, ossia attraverso "una valutazione globale del rischio di associazione, che implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione, ed in particolare la somiglianza di marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Così che un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (cfr. in sede europea Corte di Giustizia, 29.9.1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punto 17).

Nel caso in esame, i servizi commercializzati dalle parti litigiose sono assolutamente sovrapponibili non solo come settore merceologico, ma anche come pubblico di riferimento e segmento di mercato, trattandosi in entrambi i casi di capi di spedizione su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

E' allora sufficiente anche una tenue somiglianza tra i segni per inferire la confondibilità. E nel caso in esame tale sindacato è senz'altro positivo considerato che il logo "Mail & Box Espress" riproduce pedissequamente il cuore del segno delle ricorrenti sotto il profilo fonetico (l'ultima parola del segno della resistente inizia con la lettera "E" come nel caso del marchio della ricorrente; il primo sostantivo è identico, il secondo ha la medesima radice) visivo e concettuale.

La possibilità che il pubblico creda che i servizi provengano dalla medesima impresa, o eventualmente da imprese economicamente legate (sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI Johnson & Johnson (monBeBè, racc. pag. ii-1401, punto 46) tenuto conto della identità dei segni -sotto il profilo visivo, grafico e concettuale- e della sovrapponibilità dei servizi- è dunque estremamente elevata.

A ciò si deve aggiungere che parte resistente sembra addirittura riprodurre elementi figurativi dei marchi MBE, accentuandone il rischio confusorio e potendosi financo profilare la fattispecie di usurpazione" (cfr. ordinanza cit.).

Dunque le attrici hanno diritto di vietare al convenuto:

- "l'uso di segno identico "MBE" per servizi identici (id est: spedizione e trasporto) a quello per il quale è stato registrato, circostanza che esonera ai sensi del citato art. 20 lett. a) di verificare il rischio di confusione;

- l'uso di un segno -"Mail & Box Epress"- del tutto simile a quello dei ricorrenti (Mail Boxes ETC) per servizi identici a quelli per i quali quello azionato è stato registrato (trasporto e spedizione). E ciò a cagione del rischio di confusione per il pubblico a causa dell'estrema somiglianza del segno e dell'identità dei servizi".

3. Quanto alla concorrenza sleale

Passando alla concorrenza sleale, anche sotto questo profilo il Collegio ritiene di condividere le considerazioni già espresse dal giudice della cautela.

Va in proposito richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale l'attività illecita - consistente nell'usurpazione o nella contraffazione di un marchio mediante l'uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall'imprenditore concorrente - può essere dedotta sia a fondamento di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche e, congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti.

Come dunque ritenuto dal giudice della cautela, "nel caso in esame sussistono tutti i requisiti prescritti, ed in particolare:

- a) la situazione di concorrenza tra i due soggetti, il cui obiettivo nel caso in esame consiste nella conquista della medesima clientela;
- b) la confondibilità non solo dei servizi ma- soprattutto- della - ritenuta comune- origine imprenditoriale degli stessi (cfr. Cass. 17144/2009 proprio in relazione all'art. 2598, comma 1, c.c.);
- c) l'utilizzo in concreto di segni identici e quelli della concorrente (in virtù delle considerazioni sopra svolte): si pensi in proposito alla pedissequa ripetizione delle parti grafiche del segno "MBE", ripetizione che accentua il rischio confusorio.

Con conseguente elevata possibilità che i consumatori siano indotti a credere la comune origine imprenditoriale" (cfr. ordinanza 28.10.2013).

Ricorre infine l'ipotesi di indebito agganciamento per appropriazione di pregi e, più in generale, di scorrettezza professionale, tenuto conto che

il legale rappresentante della resistente già operava quale socio di una società terza, ex affiliata di MBE Worldwide s.r.l.

Il convenuto ha dunque potuto avvantaggiarsi dell'accreditamento sul territorio conseguito come affiliato delle attrici e continuando poi la propria attività, senza alcuna soluzione di continuità presso il pubblico, anche grazie all'uso dei medesimi segni.

4. Quanto al risarcimento del danno

Parte attrice ha chiesto la condanna al risarcimento del pregiudizio patito a causa della condotta contraffattoria.

Quanto all'an, certamente le attrici hanno patito un pregiudizio, derivante dalla contraffazione, concretatosi nello sviamento della clientela (come documentato dalle attrici nella fase urgente) e nella cd. corrosione (o offuscamento o diluizione) per indebolita idoneità individualizzante dei marchi interferiti (Corte CE. 27.11.2008- in causa C.252/07).

L'uso dei segni "MBE" e "Mail & Box Express" ha consentito al convenuto di sfruttare illecitamente il radicamento acquisito presso il mercato dalla titolare. Per l'arco temporale di un oltre un anno nel quale è documentato l'illecito, l'accreditamento commerciale dell'impresa di Carlo Giuseppe Palmieri presso gli operatori di riferimento è stato insomma facilitato dall'associazione con i marchi anteriori, la loro immagine e le loro caratteristiche, con conseguente possibilità che il pubblico abbia potuto credere in un collegamento commerciale tra le due imprese litigiose (sentenza del Tribunale di primo grado CE 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI Johnson & Johnson (monBeBè, racc. pag. ii-1401, punto 46).

Passando al *quantum*, parte attrice ha chiesto di procedere alla quantificazione per l'arco temporale successivo all'inibitoria nella misura della penale già cristallizzata nell'ordinanza cautelare, tenuto conto che la condotta illecita si è protratta quantomeno fino al 28.11.2013.

In proposito, il provvedimento ante causam prevedeva la decorrenza dell'astreinte a partire dal ventesimo giorno successivo dalla sua notifica, avvenuta il 29.10.12013.

Il termine iniziale di decorrenza della penale è dunque il 18.11.2013 e, quanto alle violazioni via internet (sul sito internet, sulla pagina face book e su twitter) esso si arresta al 28.11.2013, data oltre la quale non vi è evidenza agli atti di ulteriori violazioni.

L'inosservanza dell'inibitoria attraverso la denominazione sociale e l'indirizzo email è invece proseguita fino al 1.1.2014, momento in cui risulta il cambio di denominazione sociale del convenuto (doc. 26 di parte attrice).

Con la conseguenza che, a titolo di risarcimento per violazione della penale, viene quantificato l'importo di € 43.000,00 per uso del segno nella denominazione sociale e nell'indirizzo di posta (ossia 43 (giorni) X due (violazioni) X € 500,00) ed di € 15.000 per uso del marchio via internet (ossia 10 (giorni) X 3 (violazioni) X € 500,00).

E così per un importo di € 58.000,00.

A tale somma, va aggiunto il pregiudizio subito dalle attrici per gli illeciti posti in essere nella fase precedente all'emissione del provvedimento cautelare, non coperta evidentemente dall'astreinte, in quanto misura proiettata solo sul futuro. In proposito parte attrice ha evidenziato che sin dalla sua costituzione (avvenuta in data 5.7.2012) controparte, quantomeno attraverso la denominazione sociale, ha contraffatto i propri segni distintivi. Tenuto conto del lasso temporale, superiore ad un anno, intercorso dall'avvio dell'attività del convenuto al provvedimento inibitorio a tale titolo viene liquidato l'importo ulteriore, in via equitativa, di € 30.000,00.

Infine, va riconosciuto l'importo di € 10.980,00, a titolo danno emergente per le spese sostenute dalle attrici per la pubblicazione dell'ordinanza della fase della cautela, da porre a carico della convenuta così come già indicato nel provvedimento della fase urgente.

E così per un importo complessivo di € 98.980,00, somma già rivalutata in moneta attuale, sulla quale decorrono gli interessi dalla sentenza al saldo.

5. Il comando giudiziale

Parte attrice ha chiesto in primo luogo la conferma delle statuizioni assunte con il provvedimento cautelare.

Tale domanda va accolta con alcune precisazioni:

- a. viene senz'altro confermata l'inibitoria da assistita da penale. E in virtù del principio dell'unitarietà dei segni distintivi- il quale rinviene la sua *ratio* nella tendenziale convergenza dei differenti segni distintivi verso la stessa finalità- l'interdetto si estende:
-alla denominazione sociale (nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, non è lecito inserire nella propria ditta o

denominazione sociale una parola che già faccia parte di marchio di altro imprenditore (Cass. 12.3.2008);

-ai marchi (qui, come precisato, i loghi litigiosi sono utilizzati appunto ai fini dell'identificazione dei servizi di spedizione e trasporto (Tribunale di primo grado CE, 11,7,2007, proc. T 443/05);

-al nome a dominio: il dominio *www.mbespedizioni.it* registrato dal convenuto costituisce contraffazione del segno degli attori;

b. viene altresì confermato in via definitiva l'ordine di trasferimento a favore dell'attrice italiana dei *domain name* recante il second level domain interferente con i diritti di privativa di titolarità dell'attrice;

c. quanto al sequestro (la domanda generale di conferma dell'ordine cautelare si estende anche a tale misura), tale misura reale va convertita in ordine di distruzione di tutto il materiale sequestrato (cfr. verbali di sequestri agli atti);

d. non ritiene invece il Tribunale di reiterare l'ordine di pubblicazione, essendo già stata pubblicata l'ordinanza cautelare e risultando ora cessati gli illeciti di cui si discute.

Gli attori hanno inoltre richiesto in questa sede l'accertamento dell'illiceità della condotta della convenuta e la condanna al risarcimento del danno: entrambe le domande vengono accolte, ed il pregiudizio viene liquidato nell'importo sopra indicato.

Infine, occorre liquidare le spese, sia della fase della cautela *ante causam* (qui quantificate in € 5.000,00, di cui € 800,00 per spese ed il residuo per compensi) sia della presente fase, liquidate nell'importo di € 6.000,00 (di cui € 900,00 per spese ed il residuo per compensi)

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da MBE Wordlwide s.r.l. e Sistema Italia 93 s.r.l. contro Mail & Box Express di Palmieri Carlo Giuseppe con atto di citazione notificato in data 12.12.2013, ogni altra e diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accerta e dichiara l'illiceità delle condotte di Mail & Box Express di Palmieri Carlo Giuseppe per contraffazione dei marchi delle attrici e per condotte di concorrenza sleale, per le ragioni indicate in narrativa;

2. inibisce in via definitiva a Mail & Box Express di Palmieri Carlo Giuseppe l'utilizzo - in qualunque contesto anche telematico- dei segni

"MBE" "Mail & Box Express" o analoghi, anche quali denominazione sociale o *second levail domain*, in quanto interferenti con i marchi di titolarità delle attrici;

3. dispone a carico di Mail & Box Express di Palmieri Carlo Giuseppe una penale di € 500,00 per ogni giorno di violazione o di inosservanza constatata alle prescrizioni di cui al punto sub 2, a partire dal ventesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza;

4. dispone il trasferimento in via definitiva a favore di Sistema Italia 93 s.r.l. dei seguenti domain name: "http://www.mbespedizioni.it; http://www.facebook.com/mbespediz; http://twitter.com/mbspedizioni di titolarità della convenuta;

5. condanna la convenuta al risarcimento del danno a favore delle attrici in solido, liquidato in € 98.980,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

6. condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore delle attrici in solido, liquidate in € 14.000,00 di cui € 1.700,00 per spese di lite ed il residuo per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA e spese di registrazione.

Così deciso, in Milano il 24.11.2016

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

Il Giudice istruttore

dott.ssa Alima Zana