

Liquidazione delle spese di lite con applicazione dei parametri in vigore al momento del completamento dell'attività difensiva

Tribunale di Milano, 3 aprile 2014. Presidente Paola Maria Gandolfi. Estensore Silvia Giani.

Spese di lite - Liquidazione - Applicazione dei parametri in vigore al momento in cui l'attività difensiva è stata condotta a termine

Le spese di lite vanno liquidate facendo applicazione dei parametri in vigore al momento in cui l'attività difensiva è stata condotta a termine. Pertanto, qualora l'attività si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe, dovrà farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

MOTIVAZIONE

1. Con atto ritualmente notificato, la sig. I. M. citava in giudizio le convenute, allegando che:

- aveva depositato in data 11 giugno 2011 domanda di registrazione del marchio “il principe azzurro è gay”, ottenendone la registrazione per le classi 16, 33 e, per quanto rileva, 25 (abbigliamento);

- il 20 aprile 2012 aveva rinvenuto presso il negozio di Milano, *omissis*, alcune magliette recanti il proprio marchio “il principe azzurro è gay”, identiche a quelle commercializzate dall'attrice.

- In sede di esecuzione della descrizione autorizzata aveva rinvenuto in data 14 giugno 2012, nei magazzini della società E. SRL, siti in *omissis*, scatoloni contenenti 360-400 magliette, recanti la dicitura in oggetto e, in data 20 giugno 2012, presso la sede operativa della società *omissis*, 29 magliette con la medesima scritta.

Ciò esposto, chiedeva che, accertata la contraffazione, la convenuta E. fosse condannata a risarcire i danni subiti dall'attrice, e quantificati in euro 34.933,03, e che la convenuta C.D. srl fosse condannata a risarcire i danni nella misura di euro 20422,80, oltre alla condanna delle convenute in solido delle spese subite e quantificate in euro 4100,00

1.1. Si costituivano le convenute, formulando, in via riconvenzionale, la domanda di nullità del marchio, per registrazione in mala fede in violazione dei diritti d'autore, per carenza di novità e capacità distintiva del marchio. Allegavano che:

- la scritta “il principe azzurro è gay”, oltre ad essere espressione comune nel linguaggio corrente, era il titolo di un'opera teatrale comica, celebre e di successo, creata nell'anno 2005 da *omissis*, rappresentata al Teatro allo Scalo di Roma fino al 25 aprile 2010 e pubblicizzata su internet e riviste specializzate, sicché l'attrice si era appropriata, con una registrazione in malafede di un'opera altrui tutelata dal diritto d'autore.

- L'espressione registrata come marchio era inidonea a distinguere un prodotto perché mancante del requisito di novità, essendo di uso comune e diffusamente riprodotta su capi d'abbigliamento di vario genere.

Riproduzione riservata

- E. aveva prodotto e commercializzato le magliette con la scritta in oggetto da tempo anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione.

2. I seguenti fatti sono pacifici e/o documentalmente accertati.

- In data 9 giugno 2011 l'attrice ha depositato la domanda di registrazione del marchio d'impresa "il Principe azzurro è gay" per la classe 25, relativa all'abbigliamento, iniziando a commercializzare magliette con la scritta riprodotte il detto marchio denominativo.

- Il marchio in oggetto è stato registrato a nome della sig. I., in data 14 dicembre 2011.

- Le convenute hanno commercializzato, a partire dal novembre 2011, capi di abbigliamento identici, con il segno distintivo uguale a quello registrato dall'attrice. Il rinvenimento degli identici capi di abbigliamento, con il medesimo segno distintivo "il principe azzurro è gay", è documentato dai verbali di descrizione ed è altresì pacifico.

3. Le convenute hanno formulato la domanda riconvenzionale di nullità del marchio per registrazione in mala fede poiché in violazione di altrui diritti d'autore, in quanto il segno distintivo "il principe azzurro è gay" era il titolo di una commedia comica creata da altri soggetti nel 2005 e rappresentata fino al 2010.

Le convenute sono carenti di legittimazione attiva quanto alla domanda riconvenzionale di nullità per registrazione in malafede, poiché non sono titolari, e neppure hanno allegato di esserlo, del diritto d'autore di cui assumono la violazione. L'art. 122 CPI prevede, invero, che la legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità di un marchio, per la sussistenza di diritti anteriori, oppure perché l'uso del marchio costituisce violazione di un altrui diritto d'autore, spetta solamente al titolare del diritto anteriore o al suo avente causa.

Nel caso in esame i titolari del diritto d'autore, come peraltro allegato, non sono le convenute, ma terzi soggetti che hanno realizzato nel 2005 la rappresentazione teatrale, dal titolo "il principe azzurro non è gay".

La carenza di legittimazione attiva in capo alle convenute è stata eccepita dall'attrice e, comunque, per orientamento costante della Suprema Corte, è rilevabile anche d'ufficio (cfr. ad exemplum, Cass. 10-05-2010, n. 11284).

4. Le convenute hanno, altresì, proposto la domanda riconvenzionale di nullità, per difetto di novità e capacità distintiva del marchio.

La domanda non è fondata.

L'art. 7 CPI stabilisce che possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, le lettere, le cifre, purché idonei a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

L'attrice, registrando il marchio "Il Principe azzurro è gay", ha utilizzato una combinazione di parole idonea a distinguere i prodotti da essa commercializzati, capi di abbigliamento e specificamente magliette.

La frase, da essa registrata come marchio d'impresa, non è un segno privo di capacità distintiva, perché non costituisce un segno comune negli usi del commercio o nel linguaggio e non è costituita da denominazioni generiche di prodotti o meramente descrittive, essendo idonea, al contrario, a distinguere l'attività imprenditoriale dell'attrice (cfr. art. 13 CPI).

Le convenute, dal canto loro, non hanno fornito la prova di alcuna commercializzazione di capi di abbigliamento, riprodotte il medesimo segno distintivo da parte di terzi in data anteriore alla registrazione del marchio da parte dell'attrice.

Quanto all'uso in una rappresentazione teatrale della medesima espressione, già si è visto che, se, da un lato, avrebbe potuto costituire una violazione del diritto d'autore azionabile dagli aventi diritto, e non dalle convenute, dall'altro non elide la novità del marchio d'impresa registrato per la commercializzazione di capi di abbigliamento.

5. Il preuso da parte della convenuta E. del medesimo marchio, oltre a essere stato allegato del tutto genericamente, mancando di qualsiasi riferimento temporale, non è stato provato dalla convenuta ed anzi è stato addirittura smentito. In sede di descrizione, la parte ha invero dichiarato di avere iniziato la commercializzazione delle magliette della linea Good Think, contenente il segno distintivo in oggetto, dal 24/11/2011 (cfr. verbale descrizione del 26 giugno 2012, ove il sig. F., legale rappresentante di E., ha riferito: le "T-shirts con il marchio Good Think sono state commercializzate dall'azienda E. dal 24 novembre 2011").

6. La commercializzazione ad opera delle convenute di prodotti identici e con segni identici al marchio registrato dall'attrice integra una condotta illecita, perché in violazione dei diritti di esclusiva di cui l'attrice è titolare, e ciò a prescindere dall'accertamento del rischio di confondibilità dei marchi, che si presume proprio in considerazione dell'identità, oltre che del segno, anche del prodotto sul quale è stato utilizzato per la commercializzazione (art. 20 CPI).

7. Provata la contraffazione, è inibita in via definitiva alle convenute ogni futura reiterazione della predetta condotta illecita, con la fissazione di una penale come da dispositivo.

8. Va accolta, nella misura che verrà indicata, anche la domanda risarcitoria dei danni causati dall'uso illecito del marchio.

8.1. Accertato l'illecito, la colpa in capo alle convenute si presume. L'esistenza nel caso di specie del regime di pubblicità del diritto titolato comporta l'onere di consultare i registri ed esclude la mancanza di colpa.

8.2. Il risarcimento del danno patrimoniale è liquidato equitativamente, in misura non inferiore a quello dei canoni che gli autori della violazioni avrebbero dovuto pagare se avessero ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, tenendo in considerazione il mancato guadagno del titolare del diritto leso, da un lato, e i benefici realizzati dagli autori delle violazioni, dall'altro (art. 125 CPI).

La mancanza di dati concreti sulla flessione degli utili subiti dall'attrice non esclude la risarcibilità del danno, che può essere liquidato anche sulla base di criteri alternativi, quali quelli degli utili realizzati dagli autori delle violazioni e dei corrispettivi che sarebbero stati versati a titolo di royalties in caso di autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà industriale, come previsto dalla menzionata norma del codice della proprietà industriale.

Nel caso in oggetto, l'esame delle scritture contabili delle convenute ha consentito di acquisire i dati relativi all'entità numerica e al fatturato dell'intera linea di produzione delle T-shirts con il marchio Good Think, nell'ambito della quale vi erano anche i capi in contraffazione, ma non isolatamente dei soli capi con il segno distintivo in oggetto. I documenti contabili fanno riferimento, invero, solo al codice utilizzato per tutta la linea e non alle magliette con il segno distintivo in oggetto.

Al fine della quantificazione del danno patrimoniale per lucro cessante si è adottato il criterio presuntivo del calcolo dell'incidenza percentuale del prodotto contraffatto all'interno della linea di prodotti "Good Think", tenendo conto della proporzione tra giacenze complessive e giacenze limitate al prodotto contraffatto.

Quanto alla convenuta E., le giacenze numeriche dei capi contraffatti (pari a circa 360) erano di poco inferiori al 4% rispetto a quelle complessive di magazzino a marchio Good Think (12000). Tenuto conto del prezzo di vendita, di euro 9,00, e calcolato l'utile in circa euro quattro, si quantifica il danno subito in euro 6500,00.

Quanto alla convenuta CA Diffusione, calcolata presuntivamente la percentuale di capi contraffatti nella misura del 6 % rispetto alla entità numerica complessiva della linea di produzione (9771), considerato il prezzo di vendita di euro 27,00, e calcolato l'utile in circa euro 10,00 (tenuto conto che il solo costo di acquisto della T-shirt è di euro 9), si liquida, a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, la somma complessiva di euro 7000,00.

I conteggi effettuati dalla parte attrice non sono congrui e adottano parametri non omogenei in quanto, pur facendo riferimento alle vendite degli autori delle violazioni –e non alle mancate vendite proprie, di cui peraltro non hanno allegato elementi- applicano il parametro dell'utile che il titolare del diritto leso avrebbe percepito – indicato in euro 20-, che è ben più elevato di quello realizzato dagli autori della violazione, e moltiplica tale utile per il numero di vendite (si è visto, presuntivo) di capi contraffatti, senza fornire alcun dato sulle vendite da essa effettuate e sulle flessioni delle medesime.

In mancanza dei dati circa la flessione di vendite da parte della titolare del diritto leso, va tenuto conto, nel caso in esame, ai fini della quantificazione del danno, come visto, dei benefici realizzati dagli autori della violazioni e quindi degli utili realizzati sui capi commercializzati in contraffazione.

9. La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio, pur se non specificamente richiesti, poiché devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cons Stato 20/11/2013 n 5471; Cass 28/01/2013, n. 1889, Cass. 30-09-2009, n. 20943).

La rivalutazione e gli interessi legali decorrono dal 30 giugno 2012 –data di scoperta dell'illecita contraffazione- al saldo.

Gli interessi al saggio legale debbono essere riconosciuti sui capitali rivalutati anno per anno conformemente a Cass. S.U. 1712/'95.

10. Sanzioni civili non risarcitorie. Ai sensi dell'art. 124 cpi, è ordinato alle convenute il ritiro definitivo dal commercio dei capi recanti contraffazione del marchio indicato. Il predetto ordine dovrà essere eseguito dalle convenute entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.

Dovendosi tenere conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, non si ritiene nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze accertate e della entità dell'illecito, di dimensioni modeste, d'irrogare la sanzione civilistica della pubblicazione (cfr artt. 124 comma 6° e 126 CPI).

11. Spese processuali . Considerata la loro soccombenza, le convenute vengono condannate, in solido, alla rifusione delle spese legali del presente giudizio di merito e del procedimento di descrizione, nonché al rimborso in favore dell'attrice delle spese di CTU.

Le spese vengono liquidate applicando i parametri in vigore al momento in cui l'attività difensiva è stata condotta a termine, in conformità al costante orientamento della Suprema Corte (Cass. sez. un. 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406; Cass 5426/2005, T Monza, 6/8/2012).

Poiché nel caso di specie, la prestazione professionale resa dal difensore si è completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe, vengono applicati i parametri di cui al DM n 140/2012.

Tenuto conto che gli importi accertati a titolo risarcitorio sono inferiori rispetto a quelli domandati, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento DM 140/2012, in vigore al momento del compimento dell'ultimo atto difensivo, si liquida in favore dell'attrice la somma di euro 4500,00 a titolo di compensi del procedimento ordinario ed euro 1650,00 per spese del relativo procedimento, oltre iva e cpa come per legge. Vengono altresì liquidate euro 1500,00 per compensi del procedimento di descrizione ed euro 760,00 per spese del medesimo procedimento, oltre iva e cpa.

Le convenute vengono inoltre condannate a rifondere all'attrice le spese di CTU liquidate in euro 2100,00 oltre accessori di legge (per complessive euro 2642,64).

12. Non si ritengono sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- accerta e dichiara che le convenute si sono rese responsabili di contraffazione del marchio italiano n. 0001471226 di titolarità di I. M., come meglio specificato in motivazione;

- inibisce alle convenute ogni ulteriore utilizzo del predetto marchio e fissa in € 50,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione constatata dopo la notificazione della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;

- ordina alle convenute il ritiro definitivo dei beni recanti il marchio sopra indicato, da eseguirsi entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.

- Condanna E. S.r.l. al pagamento in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, della somma di euro 6.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 30 giugno 2012, al saldo.

- condanna C.D. S.R.L. al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 30 giugno 2012 al saldo.

- Condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio di merito, liquidate in euro 4500,00 per compensi ed euro 1650,00 a titolo di spese (di cui euro 1320,00 a titolo di contributo raddoppiato), nonché del procedimento di descrizione liquidate in euro 1300,00 per compensi ed euro 760,00 per spese, oltre iva e cpa.

- Pone a carico delle convenute, in solido, le spese di CTU, liquidate in euro 2100,00, oltre accessori di legge (per complessive euro 2642,64).

- Rigetta la domanda proposta dall'attrice di condanna ex art. 96 c.p.c.

- Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalle convenute.

Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2014

Il Giudice Relatore
dott. Silvia Giani

Il Presidente
dott. Paola Maria Gandolfi