

N. R.G. 3870/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

SEZIONE A

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

| | |
|-------------------------|-------------------|
| dott. Claudio Marangoni | Presidente |
| dott.ssa Silvia Giani | 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. **3870/2012** promossa da:

STEFANO PAMPALONI, con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FEDERICA GIULIA e dell'avv. ANDREINI DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 48 20121 MILANO presso il difensore avv. NAPOLI FEDERICA GIULIA

ROBERTA NEGOSSA con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FEDERICA GIULIA e dell'avv. ANDREINI DANIELE elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 48 20121 MILANO presso il difensore avv. NAPOLI FEDERICA GIULIA

ATTORI

contro

DIS GAU CENTER SRL con il patrocinio dell'avv. FACCHINI STEFANO elettivamente domiciliato in VIA BESANA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. FACCHINI STEFANO

CONVENUTO

GRAFIC LMB ITALIA SRL con sede a Mandello (LC) via Oliveti 4/1

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

pagina 1 di 9



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'9.6.2015, da intendersi qui integralmente richiamati.

OGGETTO: violazione del diritto di marchio e dei diritti d'autore, inibitoria, risarcimento del danno.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**1. le vicende processuali**

Con atto di citazione notificato in data 18.1.2012 Stefano Pampaloni (titolare del marchio italiano registrato al n.0001238131 c.d. "Ugo Club"- composto dall'immagine fotografica di un cane- nonché titolare di una agenzia di comunicazione che progetta e realizza, tra l'altro, campagne pubblicitarie) e Roberta Negossa (grafica pubblicitaria, illustratrice e autrice di immagini) hanno convenuto in giudizio Dis Gau Center s.r.l., società operante nella grande distribuzione sotto l'insegna "Supermercati Eurospin". E ciò per pretesa violazione da parte della convenuta sia dei diritti d'autore della Negossa su una immagine natalizia, contenente al suo interno anche il marchio "Ugo Club", sia del diritto su tale logo, di titolarità del Pampaloni.

Parte attrice ha lamentato in particolare che nel periodo dicembre 2008 - gennaio 2009 Di Gau Center aveva esposto, nel centro commerciale di Mandello del Lario, 44 cartelloni pubblicitari che riproducevano pedissequamente l'immagine natalizia citata ed il logo "Ugo Club", al fine di informare la clientela dell'apertura straordinaria del punto vendita in data 21 dicembre. Di tale comportamento, già contestato da parte attrice in via stragiudiziale, è stato chiesto il risarcimento del danno e l'inibitoria.

Si è costituita Dis Gau Center sottolineando la propria estraneità all'illecito, avendo commissionato la realizzazione del manifesto ad un soggetto terzo - la casa tipografia Grafic LMB Italia s.r.l. - al quale era stata lasciata completa autonomia sulle scelte grafiche e suoi contenuti, ad esclusione dell'ambientazione natalizia.

Su richiesta della convenuta, veniva autorizzata la chiamata in giudizio di Grafic LMB Italia S.r.l., la quale tuttavia rimaneva contumace.

La causa veniva istruita con l'ammissione delle prove orali e, all'esito, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 9.6.2015 veniva rimessa in decisione.

2. la violazione del marchio**2.1. il diritto di privativa degli attore**

Come accennato, Pampaloni è titolare del marchio registrato in sede nazionale in data 12.12.2010 con il n.0001238131, formato da un'immagine



della razza di cane "carlino", con un osso in bocca all'interno di tre ellissi concentriche decorate con due stelle -poste specularmente una rispetto all'altra e ai confini dell'oggetto- e quattro stelle più piccole collocate all'interno della prima ellisse.; sul lato destro compare la dicitura www.ugoclub.com (cfr. doc 19 Fascicolo B e 37 Fascicolo F parte attrice). Tale marchio, figurativo, è tutelato in qualsiasi colore e dall'anno 2001 è peraltro riprodotto nel omonimo sito internet.

La registrazione è stata effettuata per le classi di prodotti 16, 25 e per la classe di servizi 42 (cfr. doc. 19 FASCICOLO B parte attrice).

Il logo dianzi descritto è senz'altro valido, considerata, oltre alla relativa presunzione legale, la peculiarità della parte figurativa e la sua distanza rispetto alle classi per le quali è stato registrato.

E, nel mondo degli appassionati cinofili il logo del Pampaloni, grazie all'omonimo sito, esso ha raggiunto un' apprezzabile capacità distintiva, anche grazie alle pubblicità circa le varie manifestazioni canine che il titolare organizza (cfr. doc 8-16 fascicolo B parte attrice); Si vedano in proposito le testimonianze assunte (cfr. Viviana Ligato, impiegata presso la società Centro acustico di Lecco, la quale ha dichiarato: " *il cartello pubblicitario non mi ha attirato per la foto dei cani carlini ma per il logo dell'Ugo Club perché era identico a quello del sito dove sono iscritta*".).

Del resto, parte convenuta non ne ha contestato in questa sede la validità.

2.2. 1'interferenza

Parte convenuta ha fatto uso di un segno del tutto identico a quello dell'attore nei propri cartelloni pubblicitari, come attestano inequivocabilmente i documenti agli atti (cfr. fascicolo D, docc. 26-32 di parte attrice).

Si tratta in questo caso di identità totale del marchio contraffatto, non essendo possibile individuare alcuna divergenza tra il segno riprodotto dalla convenuta rispetto al logo registrato; quest'ultimo infatti è stato ripreso per intero, senza alcuna modifica, neppure marginale.

Tale assoluta sovrapposizione, si ricorda, supporta un giudizio positivo di interferenza ancorché la valutazione della affinità dei prodotti contrassegnati dai segni in conflitto sia meno stringente. In ogni caso, passando al confronto tra prodotti, seppure non possa essere riscontrata una identità tra le res contraddistinte dai due segni, sussiste comunque tra le stesse un rapporto di stretta analogia. La classe registrata



dall'attore e più pertinente è infatti la n. 16 che comprende, tra l'altro, la carta, il cartone e i prodotti in queste materie, prodotti quanto a composizione del tutto analoghi ai cartelloni pubblicitari.

La fattispecie rientra quindi nell'ipotesi di contraffazione prevista dalla lettera B dell'art.20 c.p.i., con conseguente accoglimento della domanda di contraffazione essendo il segno stato riprodotto senza il consenso del suo titolare.

3.1. i diritti sulla fotografia

L'immagine fotografica di cui è autrice Roberta Negossa, contenente come ricordato al suo interno anche il marchio dell'attore, raffigura alcuni cani, della specie carlini, in versione "cartone animato"; alcuni volano con lo slittino, altri si trovano sulla slitta di Babbo Natale carica di pacchetti, uno di essi dorme appoggiato alla luna indossando una corona, altri tre sono appoggiati a delle palle di Natale, uno è intento a "surfare" nell'aria ed infine quattro sono a terra con cappellini festosi, una fetta di panettone e una bottiglia di spumante. Tutto attorno è ripreso un paesaggio innevato mentre in alto è riprodotta la scritta "è Natale!" In basso al centro è riprodotto il marchio sopra esaminato, di titolarità del Pampaloni (cfr. doc. 25 FASCICOLO C parte attrice).

In proposito, il Tribunale ritiene qui che non vi siano i presupposti per riconoscere la natura artistica della riproduzione, ai sensi dell'art. 2 l. aut.(cfr Cass. 4606/98), trattandosi di una immagine non creativa, apparentemente composta solo da più riproduzioni preesistenti, di ciascuna delle quali manca la prova dell'originalità, solo combinate tra loro in un unico riquadro. E tale combinazione non appare dotata dei requisiti di cui all'art. 2. L.aut. La scelta di combinare un paesaggio innevato con abeti natalizi o la scritta "è Natale!" sulla scia della cometa non possono essere considerate espressioni di una creatività ed originalità non comune che quindi caratterizza e distingue il lavoro di un particolare artista rispetto ad altri. Neanche la scelta di raffigurare i cani su palle di Natale, che indossano cappellini festosi, che praticano surf, può comportare una modifica del giudizio a riguardo in quanto anche in questo caso trattasi di modalità assai diffuse di riproduzione di immagini modello cartone animato. Analoghe considerazioni valgono per le inquadrature, (cfr. in relazione alla rilevanza dell'inquadratura, Trib. Roma, 20.12.2006, Presidente Estensore Meloni); la mancanza e selezione delle luci e delle loro fonti; infine, la mancata percezione visiva di



particolari dosaggi dei toni chiari e dei toni scuri (cfr. in relazione a tali elementi Corte D'Appello di Milano, 5.11.1993 Pres. Loi, Estensore Della Valle). Non va del resto trascurato, a conferma del giudizio circa la mancanza del carattere creativo, che qui non è riscontrato un consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali (Tribunale di Milano, 8.2.2007, estens. Migliaccio).

Senza mettere in discussione la capacità professionale dell'autrice, e pur riconoscendo una certa piacevolezza visiva dell'immagine, mancano quegli indici ritenuti ineludibili per conoscere la natura artistica all'opera.

Si deve dunque concludere che si tratti nel caso in esame di poster, *rectius*. semplice fotografia (e la definizione di cui all'art. 87, comma 1, l.a. appare in effetti attagliarsi al caso in esame, trattandosi di *immagini di persone o di aspetti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo un analogo*) oggetto dei c.d. diritti connessi, comportando il suo utilizzo la corresponsione di un equo compenso al suo autore e, in caso, di violazione, il relativo ristoro patrimoniale, tutela accordata dagli artt. 88 e 158 l. aut..

3.2. l'interferenza

Il cartellone pubblicitario utilizzato da parte convenuta è l'esatta fotocopia della riproduzione grafica sopra descritta, essendo riprodotta in ognuno dei suoi elementi, nelle stesse proporzioni, colori e posizione. L'unica aggiunta è la scritta in rilievo "domenica 21 aperto" (cfr. doc. 26-32 FASCICOLO D parte attrice).

Le parole in sovraimpressione "domenica 21 aperto" non vanno poi in alcun modo a distogliere lo sguardo dei consumatori rispetto al tema di sfondo, non facendo venire meno di conseguenza l'ovvio collegamento con le privative vantate da parti attrici.

4.il risarcimento del danno

Accertata la violazione sotto il profilo oggettivo e passando al ristoro dei pregiudizi subiti, parte attrice invoca il risarcimento sia del danno morale che di quello patrimoniale.

Va in primo luogo riconosciuto in capo a parte convenuta l'elemento soggettivo pur nella minore intensità, ossia nel grado della colpa, non elisa dall'aver la danneggiante commissionato il cartellone pubblicitario ad un soggetto terzo. E ciò considerato, alla luce della presunzione di cui all'art. 2600 c.c., la diligenza che un imprenditore deve osservare



nella propria attività commerciale e considerato, tra l'altro, che uno dei diritti violati afferiva ad un segno registrato.

Quanto all'estensione della tutela, va riconosciuto il solo diritto al risarcimento del danno patrimoniale, sia sul marchio sia sulle fotografie, non potendo essere dato accesso al ristoro del danno morale d'autore per le ragioni esposte al punto sub. 3.1.

Passando al quantum, parte convenuta ha sottolineato il limitato arco temporale nel quale si è protratta l'esposizione, pari ad una sola settimana -dal 14 a 21 dicembre 2008 - e la mancata allegazione da parte dell'attrice di indici idonei per procedere alla quantificazione del danno. La limitata durata delle lesioni induce a quantificare in una misura lieve il ristoro la sussistenza del pregiudizio come sostenuto dalla resistente, vantando gli attori un diritto di privativa sia sul marchio sia sulla fotografia, non liberamente disponibili alla collettività, ma solo previo consenso del suo titolare e normalmente a titolo oneroso.

Ne è prova a contrario il fatto che per realizzare il cartellone litigioso la convenuta ha remunerato un soggetto terzo (cfr. fattura attestante il pagamento effettuato da parte convenuta a Grafic LMB Italia Srl, doc. 34 Fascicolo E parte attrice).

Per quantificare il pregiudizio è consigliabile nel caso in esame ricorrere al criterio del "prezzo del consenso". Occorre considerare in proposito: la quantità di cartelloni realizzati in violazione del diritto di privativa, nel numero di 44 -così come indicato nella relativa fattura-; il prezzo pagato dalla convenuta per la realizzazione del cartellone -pari ad € 264,00 comprensivo di IVA (cfr. fattura emessa dalla terza chiamata contenuto nel doc. 2 parte convenuta-); l'intervallo temporale durante il quale è stato esposto il cartellone litigioso, pari ad una settimana; infine, la pluralità delle violazioni, di marchio e d'autore.

In via equitativa ritiene il Tribunale di liquidare in solido a favore degli attori l'importo di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Tale condanna va pronunciata in solido dal lato passivo anche a carico della terza chiamata, alla quale gli attori hanno esteso la loro pretese e responsabile della realizzazione del cartellone contraffattorio, come di seguito.

5.il diritto di manleva



Parte convenuta ha sostenuto di aver commissionato, mediante un contratto di appalto perfezionato in forma orale con la terza chiamata, la realizzazione di un cartellone pubblicitario, lasciando all'appaltatrice ampia autonomia creativa.

La prova di tale rapporto negoziale si deduce sia dalla fattura agli atti (emessa da Grafic LMB Italia srl alla convenuta con la specifica causale di pagamento) sia dalle prove orali raccolte, dalle quali emerge altresì la mancanza di specifiche direttive imposte dalla committente sul contenuto del cartellone, ad esclusione dell'ambientazione natalizia (cfr. le dichiarazioni rese da Nadir Amadori, dipendente sino al luglio 2013 di Dis Gau Center: *"il mio titolare mi ha chiesto se conoscevo qualcuno che facesse cartelloni pubblicitari (...) Gli ho chiesto di realizzare dei cartelloni che indicassero i giorni di apertura del negozio nel periodo natalizio, con uno sfondo natalizio senza specificargli alcunché. (...) non è stato fatto contratto scritto"*).

Del resto il terzo chiamato non si è neppure costituito per offrire una ricostruzione alternativa.

Avendo il terzo al quale la realizzazione del poster era stato commissionato realizzato un cartellone pubblicitario gravato da "vizi" che lo rendevano legalmente non collocabile sul mercato, deve essere riconosciuto il diritto di Dis Gau Center s.r.l. di essere manlevata di quanto in questa sede debba corrispondere all'attrice.

6. il comando giudiziale

Le domande attoree trovano dunque accoglimento nei limiti risarcitori sopra indicati. Al ristoro patrimoniale accede altresì l'ordine inibitorio, al fine di elidere rischi di reiterazione per il futuro. Tale ordine non è assistito da astreinte, non essendo stata la penale espressamente richiesta ed essendo tale misura sottoposta al principio della domanda.

Trova inoltre accoglimento la domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata per le ragioni sopra espresse.

Infine le spese sono liquidate in solido a favore degli attori che si sono avvalsi di un'unica difesa e quantificate alla luce della natura della controversia, non solo risarcitoria nonché degli importi effettivamente liquidati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da



Stefano Pampaloni e Roberta Negossa con atto di citazione notificato in data 18.1.2012 contro Dis Gau Center s.r.l. e con la chiamata di Grafic LMB Italia s.r.l., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1)accerta e dichiara che Dis Gau Center s.r.l. e Dis gau Center s.r.l. hanno violato il diritto di marchio dell'attore Stefano Pampaloni ed il diritto patrimoniale d'autore di Roberta Negossa per i motivi di cui in narrativa;
- 2)inibisce alla convenuta ed alla terza chiamata la prosecuzione delle condotte illecite indicate al punto sub.1;
- 3)condanna in solido la convenuta Dis Gau Center s.r.l. e la terza chiamata Grafic LMB Italia s.r.l. al risarcimento del danno liquidato a favore degli attori in solido, pari ad € 6.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- 4)dichiara il diritto di Dis Gau Center s.r.l. ad essere manlevata dalla terza chiamata Grafic LMB Italia s.r.l. per tutte le somme che dovesse corrispondere agli attori per i titoli di cui al punto sub. 3 e 5;
- 5)condanna in solido la convenuta e la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori in solido, liquidate in € 7.000,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA, CPA, spese di registrazione.

Così deciso in Milano, 8.10.2015

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

Il giudice estensore

dott.ssa Alima Zana

