

RC N. 49229/2011

Sentenza n.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A**

composto dai signori magistrati:

- dott.ssa Paola GANDOLFI presidente
- dott.ssa Silvia GIANI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: nullità e contraffazione di marchio, concorrenza sleale.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 22.7.2011

DA

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD

rappresentata e difesa dall'avv. Laura Arnoletti, come da delega del 7.2.2011 a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Monte di Pietà, 15

- ATTORE -

CONTRO

CLAUDIO MORESCHI

rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Galli e Mariangela Bogni, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2011, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cesare Galli, in Milano - viale Lamarmora, 40

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per Ics Penetron International Ltd: come da fogli allegati;

1

per Claudio Moreschi: nel merito,

- 1) accertare la cessata materia del contendere in relazione alla richiesta declaratoria di nullità del marchio n. 1195589 e comunque respingere le domande tutte proposte dall'attrice, anche in quanto infondate, assolvendone nel miglior modo il convenuto;
- in subordine, in via riconvenzionale,
- 2) accertare e dichiarare la nullità del marchio n. 1096460 di cui l'attrice è titolare;
- 3) accertare e dichiarare che con i comportamenti descritti in narrativa l'attrice si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale ai danni del convenuto, inbiandone la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, ed in particolare di diffondere comunicazioni di contenuto corrispondente o analogo a quello di cui in narrativa, con la fissazione di una penale per ogni violazione successivamente constatata, eliminando quelle presenti nei suoi siti internet e nei relativi links presenti in altri siti;
- 4) condannare l'attrice a risarcire al convenuto i danni, patiti e patiendi, cagionati al convenuto con gli illeciti di cui al precedente punto 3), compreso il danno all'immagine e il danno morale, da liquidarsi occorrendo, anche con valutazione equitativa;
- 5) disporre la pubblicazione della sentenza, a spese dell'attrice e a cura del convenuto, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine dei quotidiani *Corriere della Sera* e *Il Sole 24 Ore*, e per due volte a piena pagina sui periodici *In Concreto* e *Giornale dell'Ingegnere* e in apertura della home page del sito internet di parte attrice, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune; 6) con vittoria di spese.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DI ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano di titolarità del convenuto n. 1195589, denominato "Penetron F1", depositato il 4 dicembre 2006 e registrato il 10 giugno 2009, relativo a "impermeabilizzante cristallino per calcestruzzo e cemento armato" della classe merceologica 1, a motivo della violazione dell'art. 21 CPI;
- dichiararsi che il convenuto, con i comportamenti di cui in narrativa, ha compiuto atti di contraffazione del marchio comunitario Penetron di titolarità dell'esponente e di concorrenza sleale ai danni della società attrice, inibendone la continuazione;
- inibire al convenuto l'ulteriore distribuzione, vendita, promozione, pubblicizzazione (sia cartacea che elettronica) dei prodotti a marchio "Penetron F1";
- ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione a spese del convenuto ed a cura dell'attrice di tutti i prodotti a marchio "Penetron F1" contraffattivi, nonché di tutto il materiale promozionale che li illustri;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivati e derivanti dagli atti di contraffazione e di concorrenza sleale, di cui sopra, a favore della società attrice, nella misura che verrà determinata in corso di causa anche in via equitativa;
- fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza

2

successivamente contestata di € 1.000,00 e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di € 1.000,00;

- disporre la pubblicazione integrale o per estratto della emananda sentenza a cura della conchiudente e a spese del sig. Claudio Moreschi su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale in Lombardia e su una rivista specializzata del settore.

Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.

In via istruttoria, e con riserva di ulteriori deduzioni:

- chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione "Vero che":

1) La ICS Penetron International Ltd. opera sin dagli anni Settanta ed ha una rete di produttori e distributori in sessanta Paesi nel mondo.

2) Il prodotto Penetron all'estero è stato adottato nei seguenti siti:

- Centrale nucleare Seabrook, NH, USA, 1986, impermeabilizzazione e protezione dei due tunnel di tre miglia di raffreddamento e convoglio acqua dall'oceano alla centrale, locali interrati e muri di protezione;
- Statua della Libertà, New York, USA, 1986, impermeabilizzazione e protezione strutture del basamento, volte sotterranee e locali di servizio;
- Diga di Kariba, Zimbabwe, 1991, impermeabilizzazione e protezione di parte della struttura principale, aree adiacenti e locali servizio;
- Acquario di Monterey Bay, CA, USA, 1982, impermeabilizzazione e protezione vasche;
- Aeroporto di Singapore (Terminal 3), 2003, impermeabilizzazione e protezione strutture di fondazione per un totale di 140.000 mc;
- Depuratore "Rigas Udens", Riga, Lettonia, 1996, applicazione in vasche e canali;

4 

3

- prefabbricatore di Fairfield, IOWA, USA, 2010;
- Impermeabilizzazione e protezione degli interrati dell'area di South Beach a MIAMI, Florida, USA (sotto falda marina);
- Impermeabilizzazione di alcune stazioni interrate sotto falda nella città di Guangzhou (Cina), 2010;
- Impermeabilizzazione dei tunnel ferroviari alta velocità svedese "BOTNIABANAN" lungo le coste del mar Baltico.

3) In Italia, il prodotto a marchio Penetron è stato adottato nelle seguenti applicazioni:

- Depuratore sud di Milano, Rozzano, 2003, applicazione in vasche e canali;
 - Metropolitana di Torino, 2005, stagnazione dei giunti di costruzione;
 - Concessionaria autovetture "Interauto", Modena, 2004, Parcheggio "Pavale", Santa Margherita Ligure, 2005, e Centro Commerciale Santa Croce, Reggio Emilia, 2005; impermeabilizzazione e protezione strutture di fondazione, platea e muri di contenimento;
 - Impianto idroelettrico Clavalitè, Fenis (Ao), 2006: impermeabilizzazione e protezione strutture di contenimento dell'impianto e canali di servizio;
 - Pavimentazione antiacida stabilimento COPADOR (Parma), realizzazione di spolvero superficiale a tenuta impermeabile-antiacida per pavimentazioni fresche di getto stabilimento COPADOR;
 - Impermeabilizzazione e protezione di tutte le strutture interrate della nuova centrale di teleriscaldamento IRIDE di Collegno (TO): pali, fondazioni, camerette, basamenti e vasche di contenimento;
 - Impermeabilizzazione e protezione delle strutture interrate del nuovo "centro multisala" di GUALTIERI (RE).
- 4) Ha ricevuto dal signor Claudio Moreschi, nella data sulla stessa

5 Rf

riportata, la e-mail con i relativi allegati di promozione del prodotto Penetron F1, come da docc. n. 28 e 46 che si rammostrano al teste.

5) Il signor Claudio Moreschi ha diffuso informazioni in merito a presunti rapporti e test di propri prodotti con il laboratorio Cismondi s.r.l., senza che quest'ultimo abbia in realtà testato tali prodotti, come anche da doc. n. 43 che si rammostra al teste.

Su tutte le suesposte circostanze, nonché in prova contraria su quelle ex adverso eventualmente capitolate nella denegata ipotesi di loro ammissione, si indicano a testi i signori:

Enricomaria Gastaldo Brac, residente in Torino; Ing. Paolo FAVRO - BOTTA PREFABBRICATI - Via della Fornace 19, 10020 Brusasco (TO); Manuela STATZU - BIONERGY - presso RIMAR coop. Z.I. Macchiareddu 09032 Assermini (CA); Ing. Ignazio BALSAMO - ATC - C.da Calcasacco, SS 113 Km 218,700 90018 Termini Imerese (PA); Alessandro BARONCINI - EUROTECA - Via Busoni Ferruccio 12/14, 57124 Livorno; Francesco CARIDDI - DI & CI - Via Malignani 33 33080 Fiume Veneto (PN); Vincenzo COZZOLINO - CAMBAS - Via Taurano 5 nuova zona P.L.P. 84012 Angri (SA); Marco DELLAMOTTA - FIMASYSTEM - Via Enrico Fermi 10, 47814 Bellaria (RN); legale rappresentante Cismondi s.r.l., Cuneo.

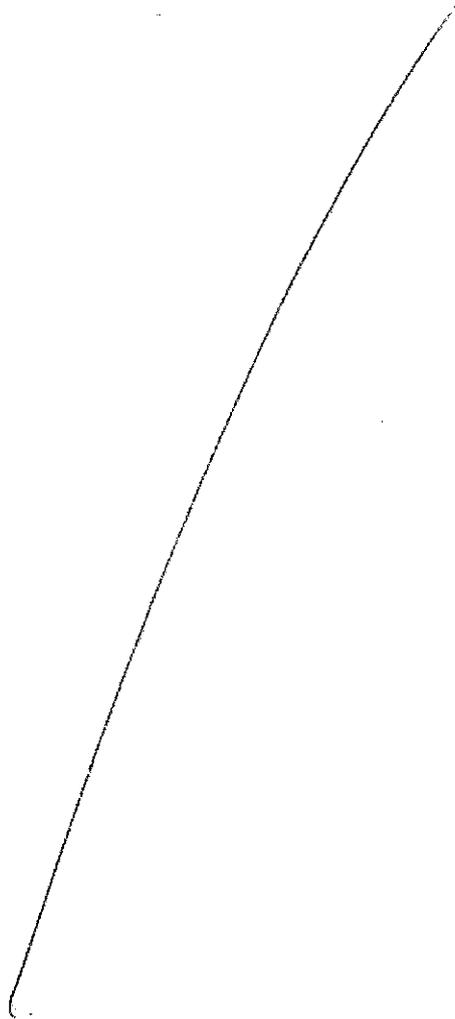
- acquisire, ai sensi dell'art. 121 CPI, per interrogatorio del convenuto, i dati relativi alle vendite dei prodotti a marchio "Penetron F1", con la formulazione dei seguenti quesiti:

- quanti prodotti contraffatti sono stati venduti ed a quale prezzo sino ad oggi;
- qual è stato il fatturato di vendita relativamente ai prodotti contestati;
- disporre CTU contabile al fine di determinare:
- il fatturato realizzato dal convenuto relativo ai prodotti oggetto di

8

contestazione;

- il danno e l'utile lordo realizzato dal convenuto, nonché l'utile lordo che avrebbe realizzato l'attrice.



7 Bf

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 22.7.2011 Ics Penetron International ltd (di seguito, per brevità, ICS) conveniva in giudizio Claudio Moreschi.

Esponava di essere una società leader mondiale nel settore dei prodotti cementizi di impermeabilizzazione. Era titolare del marchio comunitario denominativo *Penetron*, registrato in data 20.3.2001 con il n. 1096460 per la classe 1, a seguito di domanda depositata il 5.3.1999. In Italia il licenziatario esclusivo era la Penetron Italia srl. Moreschi era stato procacciatore d'affari della Penetron Italia a partire dal 1.1.2006. Lo stesso Moreschi, in seguito a domanda del 4.12.2006, aveva ottenuto in data 10.6.2009 la registrazione in Italia del marchio denominativo *Penetron FI*, recante n. 1195589, per la medesima classe 1. Questo marchio era già stato usato in modo illecito dalla Impermea srl – di cui Moreschi era socio al 50% – a partire dal gennaio 2007. Con ordinanza del 16.4.2007 il Tribunale di Bologna aveva inibito alla Impermea in via di urgenza ogni ulteriore utilizzazione del predetto segno distintivo, autorizzando il sequestro dei prodotti contraffattori. Il convenuto aveva poi iniziato nel 2010 ad utilizzare personalmente il segno *Penetron FI*, riproducendo pedissequamente in alcuni documenti commerciali anche i disegni delle brochure dei prodotti originali a marchio *Penetron*. La registrazione di Moreschi era invalida ai sensi degli artt. 12, comma 1 lettera b), e 25, comma 1 lettera a), cpi e l'uso del segno *Penetron FI* costituiva contraffazione del marchio di titolarità di ICS nonché illecito concorrenziale.

Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del marchio italiano n. 1195589, l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria di ogni ulteriore utilizzo del segno *Penetron FI*, con la fissazione di una penale adeguata, l'ordine di ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti e di tutti materiali promozionali, la pubblicazione del provvedimento ed il risarcimento dei danni.

Moreschi si costituiva con comparsa depositata in data 28.12.2011.

Evidenziava di operare autonomamente come imprenditore individuale nel settore dei prodotti per l'edilizia. Il marchio *Penetron* era nullo per difetto di capacità distintiva. Precisava di avere depositato all'UIBM in data 27.12.2011 atto di rinuncia al marchio italiano n. 1195589, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto. In tema di concorrenza sleale, contestava di avere ripreso elementi figurativi tratti dal materiale della controparte. Nella sua attività aveva promosso la vendita di prodotti a marchio *P-FI*, senza l'uso della componente

denominativa *Penetron*. ICS aveva intrapreso una campagna denigratoria a suo danno mediante pubblicazione e diffusione presso la clientela del testo dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 14.6.2007, attribuendo impropriamente una valenza diretta di questo provvedimento nei confronti di Moreschi, causando in tal modo una perdita di clientela ed un danno all'immagine imprenditoriale.

Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande di controparte e, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità della registrazione dell'attore, l'accertamento dell'illecito concorrenziale commesso da ICS, con inibitoria, penale, pubblicazione del provvedimento e risarcimento di tutti i danni.

In data 10.10.2012 il difensore di Moreschi depositava atto di rinuncia al mandato.

Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 11.12.2013.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale deve essere esaminata, in primo luogo, la domanda riconvenzionale di nullità del segno *Penetron*, di titolarità dell'attore.

La domanda si riferisce al marchio comunitario di ICS ed è svolta ai sensi degli artt. 96 e 100, regolamento CE n. 207/2009, contestando il difetto di capacità distintiva.

Le difese di Moreschi sul punto sono rimaste invero del tutto generiche, limitandosi ad una mera allegazione di una stretta vicinanza logica e fonetica del termine *Penetron* rispetto alla descrizione dei prodotti ai quali si riferisce ed alla loro funzione.

Tali argomenti non sono però condivisibili, poiché *Penetron* è parola di fantasia che non coincide con il nome o la descrizione del prodotto, e che piuttosto evoca la capacità del composto di raggiungere capillarmente anche le più remote microfissurazioni, garantendo una perfetta sigillatura e l'integrale impermeabilizzazione delle costruzioni.

L'effettiva capacità distintiva è inoltre asseverata dal largo impiego dei prodotti di ICS in cantieri di primaria importanza in tutto il mondo (v. doc. 2 e ss. attore).

Questi rilievi conducono al rigetto della domanda di nullità svolta da Moreschi.

3. Il Tribunale rileva e dà atto che la registrazione n. 1195589 ha formato oggetto di rituale rinuncia in sede amministrativa. L'atto abdicativo risulta depositato il 27.12.2011 – dopo l'avvio della presente lite – e la rinuncia è stata recepita dall'UIBM.

9 

Ogni pronuncia in tema di nullità è quindi divenuta palesemente superflua, con cessazione della materia del contendere sul punto.

Occorre tuttavia delibare il fondamento della domanda di invalidità per stabilire in modo corretto la ripartizione tra le parti in causa delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Vi è in tal senso l'espressa domanda di parte attrice.

È pacifico che la registrazione Moreschi sia posteriore al rilascio del marchio comunitario dell'attore.

I segni sono denominativi puri e la comparazione non lascia spazio ad alcun dubbio: *Penetron* e *Penetron FI* possono dirsi infatti praticamente identici, salva l'aggiunta della sigla *FI* che non presenta qui alcuna autonoma valenza distintiva.

Le considerazioni che precedono avrebbero quindi comprovato la sussistenza dei requisiti indicati dagli artt. 12, comma 1 lettera d), e 25, comma 1 lettera a), cpi.

Pertanto il marchio Moreschi sarebbe stato dichiarato nullo per difetto di novità.

4. In tema di contraffazione, ICS ha fornito ampia prova documentale dell'effettivo svolgimento da parte di Moreschi di un'attività di commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti per l'edilizia contraddistinti dal marchio *Penetron FI* (v. doc. nn. 18, 21 e ss., 40 attore)

La circostanza ha trovato ulteriore conferma nella spontanea esibizione da parte del convenuto della documentazione contabile riferita a prodotti recanti il predetto segno.

Ai fini della contraffazione si richiamano le medesime argomentazioni appena svolte in tema di nullità, qui rilevanti sotto il diverso profilo della violazione dei diritti di esclusiva ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera b), cpi.

Deve essere quindi inibita in via definitiva a Moreschi ogni futura reiterazione della predetta condotta illecita, con la fissazione di una penale adeguata come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 124 cpi, si ordina al convenuto il definitivo ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti e materiali pubblicitari recanti l'uso contraffattorio del marchio di ICS.

Deve essere accolta anche la domanda di ristoro del pregiudizio causato dall'uso illecito del marchio.

Ai fini della liquidazione del danno, si deve tenere conto anche di quanto accertato all'esito dell'esibizione in giudizio della documentazione contabile di Moreschi.

Questi ha spontaneamente allegato fatture per l'esiguo importo di € 7.295,40 ed un elenco clienti composto da circa una trentina di nominativi.



Nel caso di specie il pregiudizio si è sostanziato nella diluizione della capacità distintiva del segno dell'attore. La dimensione dell'illecito risulta invero piuttosto circoscritta, come si evince dalla limitata dimensione della clientela seguita da Moreschi.

In base ai rilievi sin qui svolti, il Collegio reputa equo liquidare il danno – ai sensi dell'art. 125 cpi – nell'importo omnnicomprensivo e già rivalutato di € 20.000,00, ai quali si dovranno aggiungere gli ulteriori interessi in misura legale decorrenti dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Ai sensi dell'art. 126 cpi, si può inoltre accogliere la domanda di pubblicazione della presente sentenza, limitatamente al dispositivo, quale ulteriore forma di riparazione del danno all'immagine cagionato all'attore, rendendo nota così alla collettività la presente decisione. Tenuto conto della tipologia di prodotto a cui si riferisce la contraffazione, la pubblicazione dovrà essere eseguita sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* e sul periodico di settore *Il Nuovo Cantiere* per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese del convenuto, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l'attore di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte dell'obbligato, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura.

5. Da ultimo, il Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale di accertamento di illeciti concorrenziali commessi da ICS sia infondata e quindi da respingere.

La pubblicazione del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Bologna nel 2007 è stata effettuata in modo corretto, riportandone con precisione gli estremi e il contenuto. L'ordinanza non è stata mai reclamata. Inoltre ICS ha sempre chiarito che la decisione è stata resa nei confronti di Impermea, puntualizzando la circostanza (vera) che Moreschi ne era socio.

Quanto alle registrazioni delle conversazioni telefoniche di preteso contenuto denigratorio, si deve innanzitutto constatare che l'audio è piuttosto disturbato, con oggettivi problemi di completa intelligibilità del contenuto. Ciò che più rileva è però che non vi è alcun riscontro certo in ordine alla effettiva provenienza delle conversazioni ed alla identità dei soggetti tra i quali interviene il dialogo registrato sul supporto allegato agli atti di causa.

6. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto anche dell'importo riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento danni, si liquidano in favore di ICS complessivi € 14.400,00, di cui € 600,00 per

spese, € 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, ponendo tale importo a carico di Moreschi.

PQM

Il Tribunale di Milano, anche in funzione di Tribunale dei marchi comunitari, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta da Ics Penetron International Ltd di dichiarazione della nullità del marchio italiano n. 1195589, per intervenuta rinuncia del marchio da parte del titolare Claudio Moreschi;
- accerta e dichiara che Claudio Moreschi utilizzando il segno *Penetron FI* si è reso responsabile di contraffazione del marchio comunitario *Penetron*, di titolarità di Ics Penetron International Ltd, come meglio specificato in motivazione;
- inibisce a Claudio Moreschi ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi modalità, del segno distintivo *Penetron FI*;
- ordina a Claudio Moreschi il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti e materiali pubblicitari recanti l'uso contraffattorio del marchio dell'attore, da eseguirsi entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
- fissa la penale di € 500,00 per ogni violazione del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
- condanna Claudio Moreschi al pagamento di € 20.000,00 in favore di Ics Penetron International Ltd a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione da effettuare sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* e sul periodico *Il Nuovo Cantiere* per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese di Claudio Moreschi, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l'attore di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte del convenuto, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura;

RG N. 49229/2011

- respinge tutte le domande riconvenzionali svolte da Claudio Moreschi nei confronti di Ics Penetron International ltd;
- manda alla cancelleria di eseguire le comunicazioni all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM e all'Ufficio di Ammonizione a livello di Mercato Interno – UAMI previste dagli artt. 122 cpi e 100, regolamento CE n. 207/2009;
- condanna Claudio Moreschi alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 14.400,00, di cui € 600,00 per spese, € 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, in favore di Ics Penetron International ltd.

Così deciso in Milano l'8 maggio 2014.

Il Presidente
(dott.ssa Paola Gandolfi)

Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DIPARTIMENTO C.C.I.A.A.

20 MAG. 2014

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO

