

N. R.G. 54804/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**- Sezione specializzata in materia di impresa B -**

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

**dott. Claudio Marangoni**

**Presidente**

**dott. Alessandra Dal Moro**

**Giudice Relatore**

**dott. Silvia Giani**

**Giudice**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **54804/2012** promossa da:

**MAX MARA SRL** (C.F.01397620350), con il patrocinio dell'avv. FRANZOSI MARIO e dell'avv. SANTONOCITO FEDERICA (SNTFRC63D45D451J) Via Brera, 5 20121 MILANO; JANDOLI VINCENZO (JNDVCN64L26F839M) Via Brera, 5 20121 MILANO; PICCARRETA VINCENZO (PCCVCN72C05C933P) VIA BRERA, 5 22121 MILANO; elettivamente domiciliata in VIA BRERA, 5 20100 MILANO

**attore**

contro

**GRUPPO GERMANI SRL** (C.F. 04088251212), con il patrocinio dell'avv. VOLPI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliata in VIA CERVA 14 MILANO

**convenuto**

**IL PASSATEMPO SPA** (C.F. 01954240178), con il patrocinio dell'avv. MEDA PIETRO MARIA, elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 21 20122 MILANO

**convenuto**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. La società attrice, **Max Mara s.r.l.** Società Unipersonale (di seguito Max Mara) ha convenuto in giudizio Gruppo Germani s.r.l. (ora Kocca s.r.l.) e Il Passatempo s.r.l. (ora Carnevali s.p.a.) chiedendo:
- di **accertare** e dichiarare che “*le attività di vendita, pubblicizzazione, offerta in vendita, detenzione per la vendita e, produzione*” poste in essere da Gruppo Germani e da Il Passatempo integrano **contraffazione** del brevetto RE2010A000062 o, comunque, un illecito di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c.; e per l’effetto
  - di **inibire** la prosecuzione delle attività illecite disponendo una penale di euro 1000 per ogni singola violazione accertata;
  - di **ordinare** il ritiro dal mercato del pantalone contestato disponendo una penale di euro 5000 per ogni giorni di ritardo nell’esecuzione di tale obbligo;
  - di **condannare** le convenute al risarcimento del danno patrimoniale (quanto al lucro cessante in misura pari quantomeno all’utile conseguito dalle convenute attraverso la commercializzazione del capo in contraffazione, ossia Euro 5.700.000,00 per quanto riguarda Gruppo Germani ed Euro 58.125,60 per quanto riguarda Il Passatempo) del danno morale e di immagine (da determinarsi equitativamente e da parametrarsi in ragione di 1/3 degli utili delle convenute);
  - di **condannare** le convenute alla “restituzione degli utili conseguiti” nella misura in cui tali somme siano superiori all’importo effettivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
  - di **disporre** la pubblicazione, a cura dell’attrice e a spese delle convenute, del dispositivo a caratteri doppi del normale sui quotidiani “Il corriere della sera”, “La Repubblica” e su due riviste di settore.

A fondamento della domanda ha dedotto:

- di aver realizzato il prodotto “**Perfect Fit**”, un pantalone “innovativo” in quanto in grado di valorizzare e modellare, le forme dell’indossatrice, con particolare attenzione alla zona dei glutei.
- che il procedimento di realizzazione del capo – comprendente il metodo di confezionamento della tasca posteriore – è stato oggetto di domanda di brevettazione **depositata il 30 luglio 2010 e pubblicata il 31 gennaio 2012**, concernente una “*tasca per indumento*”, un “*metodo di confezionamento della tasca*” e il “*relativo indumento*”;
- che nel mese di settembre 2011, avrebbe visionato nel sito del Gruppo Germani che pubblicizzava il marchio “Kocca” una foto che anticipava il lancio di un nuovo modello di pantalone c.d. “Backup”<sup>1</sup>, non ancora in vendita; analoga foto sarebbe stata visionata nel novembre 2011;
- poiché dalla foto la struttura della parte posteriore del pantalone appariva conforme alle caratteristiche rivendicate nel brevetto, aveva reperito un campione del prodotto che, sottoposto ai consulenti della società, sarebbe risultato in contraffazione del brevetto di cui sopra<sup>2</sup>;
- che con lettera del 20 febbraio 2012 l’attrice aveva contestato alla convenuta Gruppo Germani la violazione del proprio brevetto e che questa avrebbe replicato che la progettazione e la realizzazione del suddetto pantalone sarebbe stata risalente all’ottobre 2009, mentre la produzione e vendita al marzo 2010, date entrambe antercedenti, quindi, alla presentazione della domanda di brevetto di Max Mara.

<sup>1</sup> parte attrice allega quali doc. 5-6 due modelli del pantalone backup di cui il secondo (quello integro) acquistato presso “Il Passatempo s.p.a.” di Brescia (in data 17.2.2012, come risulta dallo scontrino);

<sup>2</sup> nella citazione (p.10-17) l’attrice illustra tutti gli elementi ritenuti identici;



Ciò premesso in fatto, l'attrice, **in diritto**, reputa:

- quanto alla condotta: che la produzione e la commercializzazione del pantalone “Backup” di Kocca integri un atto di concorrenza sleale in relazione all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., che espone il responsabile alle conseguenze di cui agli artt. 124 c.p.i. e ss. e dagli artt. 2599 e 2600 c.c.;
- quanto al danno:  
 che il danno patrimoniale (consistente nella vanificazione della privativa e nella sottrazione del mercato) dovrebbe essere quantificato con riferimento all'utile conseguito dal contraffattore (in comparsa conclusionale determinato con riguardo a Gruppo Germani in euro 3 milioni<sup>3</sup>, e con riguardo a Il Passatempo in euro 58.125,60);  
 che il danno all'immagine (definito in astratto come danno sia nei confronti dei propri distributori e rivenditori sia nei confronti di tutti gli operatori sul mercato e nella specie sostanzialmente “presunto”) andrebbe quantificato equitativamente in misura pari ad 1/3 degli utili conseguiti dalle convenute.

\*

**2. La convenuta Gruppo Germani** oggi Kocca s.r.l. si è costituita deducendo:

- ⇒ di aver concepito, progettato, realizzato e commercializzato il prodotto oggetto di contestazione in data anteriore rispetto al deposito della domanda di brevetto<sup>4</sup>, sicchè, ex art. 46 c.p.i., la domanda come, poi, il brevetto per invenzione ottenuto da Max Mara s.r.l., sarebbero privi del requisito della novità e, quindi, nulli;
- ⇒ che il brevetto sarebbe nullo anche per assenza del requisito dell' “invenzione” in quanto esso non offrirebbe una soluzione ad un problema tecnico (tale non potendosi considerare, a dire della convenuta, né la sensazione di “schacciamento” né la “sgradevolezza estetica” prodotta dalle tasche posteriori del pantalone, che, implicando valutazioni soggettive, non sarebbero idonee a costituire un problema in senso tecnico-obiettivo);
- ⇒ che in ogni caso il prodotto “Back up” non costituirebbe contraffazione del prodotto Max Mara<sup>5</sup>;

<sup>3</sup> calcolati utilizzando il criterio più favorevole per il Gruppo Germani; il criterio più rigoroso avrebbe dato come risultato euro 5.700.000;

<sup>4</sup> a fondamento delle proprie allegazioni afferma che:

- il cartamodello del jeans back up di Kocca (doc.3), datato 22 ottobre 2009, è contenuto in un file la cui data di creazione è confermata da parere tecnico (doc.16);
- la foto pubblicizzata nel sito di Kocca è stata scattata in data 23 ottobre 2009 (sul punto vi sono le fatture delle prestazioni delle modelle, doc.7);
- il 26 ottobre 2009 veniva realizzato il primo depliant contenente il modello Back up (doc.11), stampato a partire dal 29 ottobre 2009 (cfr doc. 14).
- dal 5 novembre 2009 venne realizzato il primo campionario contenente il modello Back up successivamente inviato agli agenti Kocca, cui fecero seguito i primi ordini (cfr doc. 40-51) e l'avvio della produzione industriale; le prime forniture sarebbero state effettuate tra il 26 marzo e il 24 giugno 2010.
- nel luglio 2010 vennero commissionate alcune modifiche – che non avrebbero riguardato la conformazione della tasca – che tuttavia non sarebbero mai state apportate al modello Back up.

<sup>5</sup> quanto alla **tasca**:

- i disegni tratti dal cartamodello del Back up non prevedono l'esistenza di alcuna “zona separata” tra le due parti di tasca da unire come invece pretenderebbe parte attrice per sostenere la contraffazione;
- la tasca del modello “Back up” è piatta e non tridimensionale come affermato da parte attrice;



⇒ l'infondatezza della domanda di concorrenza sleale stante l'insussistenza della contraffazione ovvero la nullità del brevetto.

**Ha chiesto quindi:**

- il rigetto della domanda
- in via riconvenzionale l'accertamento della nullità del brevetto per invenzione

\*

**3. La convenuta Il Passatempo s.p.a.**<sup>6</sup> si è costituita in giudizio in via preliminare eccependo:

- la carenza di legittimazione passiva

essa avrebbe, invero, agito in buona fede nell'effettuare l'acquisto di prodotti Kocca non avendo ricevuto alcuna informazione a proposito della "presunta" contraffazione contestata da Max Mara al Gruppo Germani, contraffazione che sarebbe stata evincibile (da terzi diversi dal produttore) solo previa scucitura ed esame dei singoli elementi della tasca posteriore del jeans; non le sarebbe perciò imputabile né la contraffazione né la concorrenza sleale;

- l'infondatezza, comunque, delle pretese di parte attrice stanti:

- a) la nullità del brevetto: il brevetto sarebbe nullo perché privo dei requisiti previsti dalla legge (dell'industrialità<sup>7</sup> e della mancanza di attività di inventiva<sup>8</sup>)
- b) l'assenza di contraffazione: la produzione e vendita del pantalone Back up di Kocca risalirebbe almeno al marzo 2010, data antecedente rispetto al deposito della domanda di brevetto, donde il diritto di preuso del bene asseritamente contraffatto;
- c) insussistenza dell'illegittimità della condotta ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c. anche in ragione del fatto che le due società si rivolgerebbero ad una clientela del tutto diversa per età e per fascia di prezzo;
- d) insussistenza di allegazione e prova circa la sussistenza del danno morale e di immagine.

**in via subordinata** ha chiesto:

- di limitare la condanna a quei soli danni ad essa ascrivibili, accertando altresì l'incidenza della condotta del Gruppo Germani e/o di Max Mara nella causazione del danno medesimo ex art. 1227 c.c.);

**e in via riconvenzionale** ha chiesto di condannare il Gruppo Germani a manlevarla dal pagamento di tutte le somme che fosse condannata a corrispondere a qualsiasi titolo all'attrice (nonché dei danni che dovesse subire qualora le venisse inibita la prosecuzione della vendita e le fosse ordinato di distruggere o consegnare all'attrice o a terzi i prodotti dichiarati contraffatti, danni da individuarsi in termini di costi sostenuti per l'incolpevole acquisto dei pantaloni contraffatti).

\*

**4. Le ragioni della fondatezza della domanda di Max Mara**

- e comunque l'effetto tridimensionale della tasca Back up sarebbe dato dal fatto che la tasca sarebbe stata cucita un po' più stretta rispetto alla sua larghezza (cfr doc.66), e non dalla modalità di cucitura dei due lembi divergenti, poiché i due bordi della tasca da unire fra loro sarebbero perfettamente paralleli.

<sup>6</sup> Il Passatempo è una società formata da 5 negozi multimarca che opera nel territorio di Bergamo e Brescia che si occupa solo di commercializzazione.

<sup>7</sup> quanto all'industrialità ha osservato che il brevetto rappresenta una mera ideazione estetica non originale riguardante le cuciture contenitive di un pantalone, utilizzabile esclusivamente nel settore dell'abbigliamento;

<sup>8</sup> quanto all'attività di inventiva ha osservato che la posizione delle cuciture delle tasche Max Mara è ricavabile dall'osservazione di altri indumenti che utilizzano il sistema pushup;



Max Mara ha dedotto la contraffazione del brevetto oggetto di causa ad opera di un modello di pantalone commercializzato da Kocca.

Le convenute hanno eccepito la nullità del brevetto e l'insussistenza della contraffazione.

#### **4.a) Preliminare è la questione della validità del brevetto.**

La nullità del brevetto è stata eccepita sotto il profilo dell'assenza del requisito della novità e dell'assenza di un reale problema tecnico cui l'invenzione di Max Mara avrebbe trovato soluzione. Ma entrambe le censure sono risultate infondate alla luce della verifica tecnica affidata alla CTU che ha compiuto un'analisi attenta e minuziosa, giungendo a conclusioni del tutto condivisibili da parte del Tribunale:

- sotto il profilo della **novità** (art. 46 c.p.i) si osserva che la CTU ha escluso la sussistenza di anteriorità rilevanti, sia estranee al modello di pantalone in contenzioso prodotto da Kocca che riferibili al cartamodello sulla base del quale questo sarebbe stato realizzato secondo Gruppo Germani:

il **cartamodello Germani** comprende una rappresentazione di due porzioni di una tasca con sigla "Backup-G-1"; i bordi di cucitura sono sostanzialmente paralleli: per verificare tale parallelismo il c.t.u. ha fotocopiato e ritagliato il modello verificando che i bordi di cucitura sono sovrapponibili lungo la loro linea più esterna; *“conseguentemente una sovrapposizione piana dei bordi con una cucitura a partire da un punto di contatto non determina certamente la realizzazione di una tasca tridimensionale”*<sup>9</sup> mentre è caratteristica essenziale della tasca secondo IT'348 - come osservano le stesse convenute - *“che il bordo 8 e il bordo 9 abbiano una conformazione **divergente**”*, peculiarità che il cartamodello Germani evidentemente non possiede; il cartamodello in discorso, inoltre, non descrive alcuna cucitura e soprattutto modalità di assemblaggio delle due porzioni, tant'è vero che - come osserva il c.t.u. - avvicinando i due bordi i di “presunta” cucitura non si genera alcuna zona di separazione.

- anche le censure relative all'assenza di **attività inventiva** (art. 48 c.p.i.) volta a risolvere un problema tecnico o, comunque, all'inidoneità dell'intento di perseguire un mero effetto estetico a costituire il valido ambito di registrabilità, siano risultate prive di fondamento:
  - scopo dichiarato dell'invenzione – come rilevato dal CTU - è realizzare una tasca idonea ad essere applicata su un indumento in una posizione che tende ad incurvarsi in seguito all'utilizzo, riducendo lo schiacciamento esercitato su superfici curve del corpo, aumentando il confort dell'indumento provvisto di detta tasca e producendo un gradevole effetto estetico;
  - considerato che la tasca posteriore del pantalone aderente - quale un jeans (anche elasticizzato) - non riesce ad adattarsi perfettamente alla superficie curva del gluteo, e tende ad appiattire il gluteo con un effetto estetico che può essere poco piacevole, deve concludersi (in linea con il CTU) che la riduzione dello schiacciamento predetto, l'aumento del confort e la gradevolezza dell'effetto estetico costituiscono un problema tecnico *“molto chiaro: realizzare una tasca tridimensionale che si adatti bene al corpo che sia comoda da portare e che sia esteticamente gradevole”* (pag. 21 ctu);

<sup>9</sup> effetto confermato dalla CCT delle convenute che a pagina 10.11 nell'argomentare il significato del termine “bordo”, rappresenta 1 tasca identica a quella delicata modello germani affermando che il contorno superiore della tasca non si modifica mantenendo il medesimo sviluppo sia nella forma assemblata sia la forma assemblata.



- sicchè deve concludersi che la modalità di confezionamento della tasca tridimensionale ideata da Max Mara secondo lo sviluppo delle rivendicazioni <sup>10</sup> costituisce idonea risoluzione tecnica del problema individuato;

- detta soluzione tecnica è peraltro “nuova” nel senso che implica un’attività inventiva, poiché per una persona del ramo essa non risultava dallo stato della tecnica:

⇒ il brevetto **GB’166** (depositato nel 1914), invocato in sede di consulenza tecnica, è un brevetto volto a realizzare una tasca atta ad alloggiare prodotti ingombranti e produce una conformazione della cavità interna della tasca che certamente non si adatta alle curve del corpo; quindi ha una funzionalità diversa rispetto al brevetto Max Mara e presenta modalità di realizzazione che non possono costituire anteriorità rispetto alla soluzione tecnica individuata dal brevetto IT ‘348 oggetto di causa: “... *nulla* - secondo il CTU - *in GB’166 induce il tecnico esperto a modificare la modalità di cucitura per risolvere il problema tecnico esposto .. in modo da lasciare almeno una zona di separazione*”; poiché, quindi, “*in accordo con l’esaminatore europeo il CTU ritiene che la descrizione della modalità di cucitura sia necessaria a comprendere il motivo per cui le due porzioni di tasca danno luogo ad una tasca assemblata tridimensionale secondo lo scopo dell’invenzione*” conclude che “*il modo alternativo di cucire due porzioni di tasca*” individuato dalla rivendicazione n.1 di IT’348 è nuovo e “*produce un diverso effetto tecnico ovvero accresce il confort d’uso...E’ chiaro che il confort d’uso lo si prova indossando l’indumento ma è la tasca l’oggetto che rende l’indumento vantaggiosamente utilizzabile*”;

come conclude il CTU anche le altre rivendicazioni di IT’348 sono nuove ed inventive perché: la 2-8 dipendono dalla 1; la 9, indipendente, descrive un metodo di confezionamento nuovo che, riprendendo in termini funzionali le caratteristiche della rivendicazione 1 di prodotto è inventiva; le rivendicazioni 10-13 sono nuove inventive in quanto dipendono dalla rivendicazione 9; la rivendicazione 14 concerne un pantalone comprendente almeno 1 tasca secondo una delle rivendicazioni 1-8 dunque anche essa è da ritenersi nuova e inventiva; rivendicazioni 15-16 sono nuove inventive in quanto dipendono dalla rivendicazione 14; la rivendicazione 17 concerne una camicia comprendente una tasca secondo una delle rivendicazioni 1-8.

Si deve perciò concludere:

- a. che il brevetto GB’166 non costituisce un’ anteriorità;
- b. che il cartamodello Germani certamente non concerne un tasca con le caratteristiche di taglio e assemblaggio oggetto del brevetto Max Mara;
- c. che il cartamodello Germani non costituisce una anteriorità invalidante
- d. che la tasca del modello Backup di Germani in quanto realizzata – come sostengono le convenute - sulla base di detto cartamodello, non può costituire un’ anteriorità invalidante;

<sup>10</sup> secondo la rivendicazione n.1 “...*una cucitura (10) definente una configurazione assembleata della tasca, disposta lungo il primo bordo (8) e il secondo bordo(9) caratterizzata dal fatto che prima porzione (6) e seconda porzione (7) presentano uno sviluppo piano tale che se il primo bordo (8) e il secondo bordo (9) sono disposti su un piano a contatto reciproco in almeno un punto di contatto (11) almeno due primi tratti terminali (8a, 9a) sono separati l’uno dall’altro da una zona di separazione (12) che si allarga da detto punto di contatto (11) verso un contorno laterale (4) della tasca, detta cucitura (10) favorendo l’unione della prima porzione (6) alla seconda porzione (7) attraverso la sovrapposizione di un bordo rispetto all’altro (9) in corrispondenza del punto di contatto (11) e l’avvicinamento di un bordo (8) rispetto all’altro (9) in corrispondenza della zona di operazione (12) per conferire alla tasca una conformazione tridimensionale curva*”



- e. che se anche la tasca del modello fotografato nei depliant (doc. 6-9 conv.) avesse un effetto “tridimensionale” (fatto comunque indimostrato poiché il cartamodello cui il modello dovrebbe corrispondere secondo la tesi della stessa convenuta, prevede una tasca pacificamente “piatta”), è impossibile capire come è stata eseguita la cucitura e se sia questa a determinare l’effetto tridimensionale;
- f. che le rivendicazioni di IT’348 sono da ritenersi valide.

\*

#### **4.b** La sussistenza della **contraffazione** del brevetto per mezzo del modello di pantalone Backup.

A fronte della contestazione di Max Mara, Gruppo Germani si è difesa sostenendo:

- ⇒ che il pantalone contestato verrebbe confezionato secondo un cartamodello del settembre 2009 cui non sarebbero mai state apportate modifiche (deducendo quindi un anteriorità invalidante)
- ⇒ che secondo il procedimento di confezionamento la tasca del suo pantalone sarebbe stata piatta<sup>11</sup> e non tridimensionale come quella MaxMara e che, quindi, non vi sarebbe alcuna contraffazione.

L’istruttoria ha permesso anzitutto di accertare – come detto al paragrafo che precede - che il cartamodello invocato dalla convenuta nulla ha a che vedere con il brevetto Max Mara, sicchè deve concludersi che sul punto Gruppo Germani non ha assolto all’onere della prova che le competeva: non ha, cioè, dimostrato l’assunto preuso delle rivendicazioni brevettuali;

onde tutta la questione (ampiamente dibattuta in atti) circa la datazione del cartamodello invocato, così come la connessa questione della datazione della produzione del modello di pantalone Backup che dallo stesso sarebbe derivato (nonché delle foto pubblicitarie, del campionario, degli ordini di produzione e fornitura) sono questioni del tutto irrilevanti.

\*

Rilevante è, invece – una volta stabilita la validità del brevetto - verificare l’assunto dell’attrice, e quindi stabilire:

- i. se il modello di pantalone del modello pubblicizzato dal settembre 2011 (Kocca Backup) e commercializzato (quantomeno) dal febbraio 2012, è in contraffazione del brevetto industriale IT’348;
- ii. se detto modello - acquistato dall’attrice il 17.2.2012 - sia stato effettivamente prodotto e commercializzato dalla convenuta dopo il 31 luglio 2010 (ovvero da dopo la data di deposito della domanda di brevetto) come reputa l’attrice che, invero, a questa data fa riferimento per il ristoro del danno.

\*

#### **4.b.i.** Se il modello di pantalone del modello pubblicizzato dal settembre 2011 (Kocca Backup) e commercializzato quantomeno dal febbraio 2012 è in contraffazione del brevetto industriale IT’348.

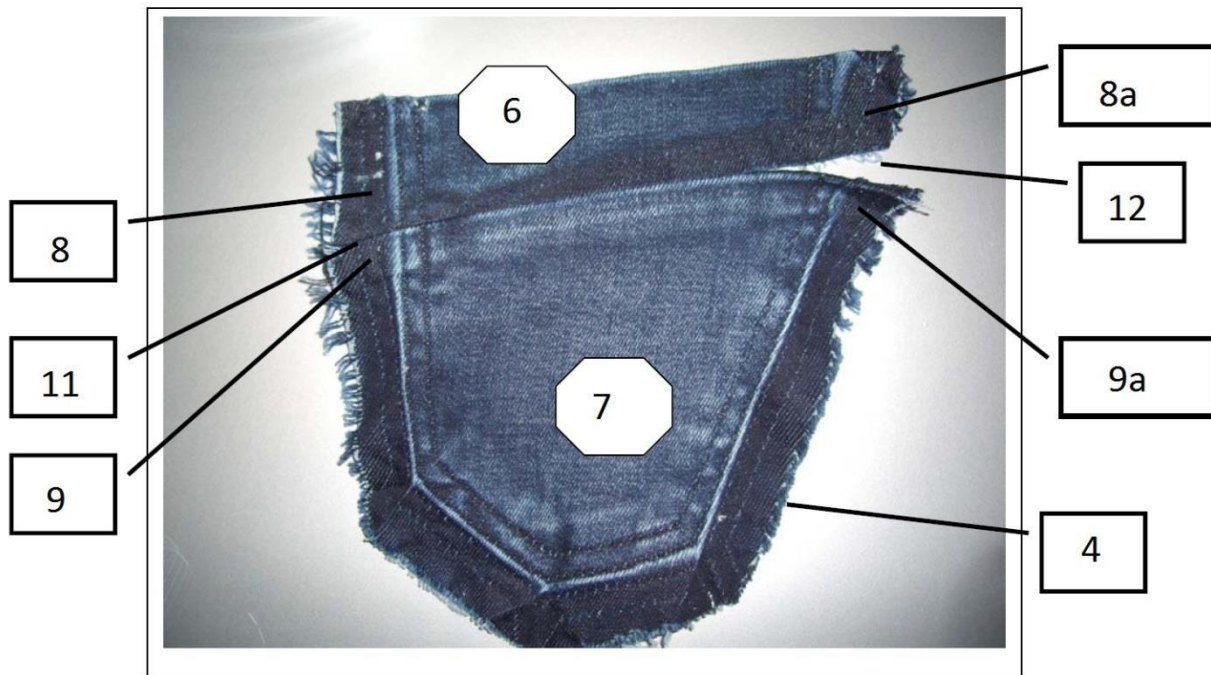
Alla **prima questione** il CTU, con valutazione puntuale minuziosa e del tutto convincente anche alla luce di un esame diretto del Collegio delle porzioni della tasca scucita oggetto di causa, ha dato riposta

<sup>11</sup> cfr memoria germani183 c.p.c., pag.13;



positiva: l'analisi tecnica della tasca scucita dal modello di pantalone Backup reperito in commercio conduce ad affermare che detto modello interferisce con le caratteristiche di cui al brevetto:

*“ Osservando il campione agli atti si nota una cucitura, definente una configurazione assemblata della tasca, disposta lungo il primo bordo (8) e il secondo bordo (9). Da dette figure si evince che la prima porzione (6) e seconda porzione (7) presentano uno sviluppo piano tale che, se il primo bordo (8) e il secondo bordo (9) sono disposti su un piano a contatto reciproco in almeno un punto di contatto (11) almeno due primi tratti terminali (8a, 9a) sono separati l'uno dall'altro da una zona di separazione (12) che si allarga da detto punto di contatto (11) verso un contorno laterale (4) della tasca. Detta cucitura favorisce l'unione della prima porzione (6) alla seconda porzione (7) attraverso la sovrapposizione di un bordo rispetto all'altro (9) in corrispondenza del punto di contatto (11) e l'avvicinamento di un bordo (8) rispetto all'altro (9) in corrispondenza della zona di separazione (12) per conferire alla tasca una conformazione tridimensionale curva” (pag.31 CTU).*



Come sottolinea il CTU, è infondata l'argomentazione delle convenute per cui, posto che bisognerebbe distinguere tra bordo disegnato e il bordo di taglio del tessuto, non sarebbe possibile stabilire un ambito di tutela e valutare l'interferenza del pantalone Kocca perché detta distinzione non è descritta in IT'348; invero:

- il termine bordo in IT'348 è stato scelto per definire le linee di interruzione delle tasche (6,7) che percorrono la stessa trasversalmente estendendosi tra i contorni laterali, come ben descritto anche nella parte pre-caratterizzante della prima rivendicazione;
- inoltre in IT'348 il termine “bordo” è sempre riferito esclusivamente alla tasca e mai ad un cartamodello (cui sarebbe pertinente il riferimento ad un bordo “disegnato”);
- in IT'348 colui che ha scritto il brevetto, per chiarire come i due bordi si sovrappongono, ha opportunamente introdotto nella prima rivendicazione la modalità della cucitura che non lascia dubbi sul perché la tasca assuma una configurazione tridimensionale al termine della cucitura;
- il fatto che il bordo inferiore venga ripiegato (all'atto della cucitura) non modifica l'analisi di interferenza: si tratta sempre di bordi comprendenti le caratteristiche rivendicate;





- sia che si consideri le linea di taglio, sia che si consideri la linea della cucitura, i due elementi di cui si compone la tasca **sono conformati in senso divergente** in modo tale che, una volta uniti, vadano ad assumere la forma tridimensionale che è obiettivo del brevetto.

Come conclude il CTU, quindi, non sussistono dubbi interpretativi peraltro non rilevati neanche dal ricercatore europeo.

Onde la **tasca del pantalone Kocca** agli atti **interferisce** con l'ambito di tutela della **rivendicazione 1 di IT'348**. Interferisce inoltre con la **rivendicazione 2** che dipende dalla 1, con la **rivendicazione 6**, con la **rivendicazione 7** che dipende dalla rivendicazione 1 e la specifica, con la **rivendicazione 9**, indipendente, che descrive in termini di metodo le stesse caratteristiche della rivendicazione 1, con la **rivendicazione 10** che dipende dalla 9, con la **rivendicazione 14**, indipendente e concernente un pantalone comprendente almeno una tasca secondo le rivendicazioni da 1 a 8, con le **rivendicazioni 15 e 16** che dipendono dalla rivendicazione 14.

Sono infondate anche le obiezioni mosse dalla convenuta alle modalità con cui il CTU avrebbe compiuto l'analisi di interferenza: il CTU avrebbe deliberatamente alterato la conformazione degli elementi di cui si compone la tasca del pantalone Kocca, al fine di dimostrare una contraffattorialità inesistente: invero, come lo stesso Collegio ha potuto verificare replicando l'analisi in termini di accostamento delle due porzioni di tasca scucite lungo la linea di cucitura, la tasca non risulta affatto "perfettamente piatta" perché i bordi di cucitura non sono paralleli e si crea una divergenza tra le estremità esterne che la modalità di cucitura riconduce ad unità con un effetto tridimensionale curvo. Il perito non poteva sovrapporre perfettamente i lembi delle due porzioni di tasca (come avrebbe preteso la parte convenuta) perché tali due porzioni erano adagiate ed aderenti ad un piano. Se le avesse sovrapposte rendendole perfettamente aderenti, la tasca si sarebbe incurvata andando a generare proprio l'effetto tecnico oggetto del brevetto.

\*

#### **Concludendo:**

- il brevetto è valido (risponde ai requisiti di "novità" e di costituire "invenzione")
- il cartamodello non contiene alcuna anteriorità delle soluzioni tecniche brevettate;
- il pantalone oggetto di causa **costituisce contraffazione del brevetto**;
- quindi il pantalone Kocca oggetto di causa **è diverso rispetto al cartamodello** invocato da Gruppo Germani, e, quindi, anche **da quei modelli di pantalone Backup** che la convenuta stessa (ed anche il Passatempo che sul punto replica svolgendo le medesime difese) assume **prodotti in realizzazione di detto cartamodello**.

Risulta perciò logicamente **irrilevante** quanto sostiene parte convenuta (comparsa conclusionale) circa il fatto che parte attrice *non avrebbe dimostrato* che la società Kocca *ha modificato* l'originario modello Backup alla luce del modello Max Mara, non essendo affatto questa (la modifica di Kocca del modello originario) la tesi dell'attrice, la quale ha semplicemente sostenuto che il modello in commercio dopo il 31.7.2010 - di cui quello acquistato sarebbe un esemplare - era in contraffazione del brevetto Max Mara.

E rispetto a detta tesi ha assolto al suo onere probatorio all'esito della CTU.



E' la convenuta ad aver sostenuto la tesi per cui il modello di pantalone in pretesa contraffazione corrisponderebbe ad un cartamodello *anteriore* (che non anticipava comunque le caratteristiche della tasca brevettata) e non sarebbe mai stato modificato: tuttavia a tale tesi non ha fornito dimostrazione come **era suo onere**, essendo anzi siffatta tesi rimasta smentita dall'esito della CTU che ha escluso che il modello di pantalone Kocca Backup di parte convenuta prodotto agli atti corrisponda al cartamodello anteriore: sicchè, quand'anche sulla base di questo fosse stato realizzato un modello di pantalone Backup certamente esso non sarebbe quello oggetto di causa; discende, in altre parole, logicamente dai fatti su cui è raggiunta la prova all'esito della CTU che il pantalone "Back Up" di Kocca/Germani non ha sempre presentato le medesime caratteristiche.

\*

**4.b.ii.** Se il modello Kocca acquistato dall'attrice il 17.2.2012 sia stato prodotto e commercializzato dalla convenuta già dopo il 31 luglio 2010 (data di deposito della domanda di brevetto).

Si tratta ora di affrontare la questione relativa all'estensione dell'illecito, e quindi della prova dell'assunto attoreo per cui il pantalone contraffatto sarebbe stato prodotto e commercializzato già dopo il 31.12.2010.

Secondo l'attrice sarebbe spettato a controparte dimostrare che i pantaloni venduti prima della pubblicazione del brevetto non fossero in contraffazione.

Il Collegio non condivide questa impostazione che reputa non corretta sul piano della distribuzione dell'onere della prova: poichè è l'attrice che deduce la commercializzazione di un prodotto in contraffazione aveva l'onere di provare il fatto dedotto non solo con riguardo alla contraffazione ma anche con riguardo alla sua commercializzazione.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto Max Mara ha allegato di aver visto sul sito del Gruppo Germani dapprima l'annuncio del lancio del un nuovo modello Kocca Backup (settembre 2011), quindi la pubblicità del modello stesso (novembre 2011);

circostanze che, di per sé, fanno ritenere logico (ovvero presumere salvo prova diversa che spettava alla parte interessata, cioè, all'attrice) che, prima di quelle date, il pantalone - poi acquistato da Max Mara ed oggetto di causa - **non fosse in produzione né in commercio**, e che, quindi, smentiscono la logicità della presunzione di cui l'attrice vuole avvalersi, ovvero che il prodotto in contraffazione del brevetto fosse *commercializzato già all'indomani del deposito della domanda di brevetto*.

Pertanto se non v'è in effetti alcuna prova di una presenza in commercio del prodotto in contraffazione anteriormente alla data dell'acquisto avvenuto il 17.2.2012 (quando, peraltro, il brevetto era stato già pubblicato) va, comunque, sottolineato che nessuna contraffazione, ovvero nessuna violazione della privativa industriale potrebbe essere imputata alle convenute prima della pubblicazione del brevetto (in mancanza di specifiche deduzioni di parte attrice circa una possibile violazione di segreti industriali).

Pertanto deve concludersi che parte attrice – quanto all'estensione temporale della violazione della privativa - ha provato solo che Gruppo Germani nel febbraio 2012 produceva e vendeva un modello di pantalone di marca Kocca in contraffazione con il brevetto IT'384 e che, parimenti, Il passatempo distribuiva questo pantalone attraverso i propri negozi.



Nessuna prova ha offerto del fatto il modello acquistato solo il 17.2.2012 fosse in produzione vendita anche prima di quella data.

\*

## **5. La responsabilità delle due società convenute rispetto all'illecito concorrenziale.**

### **5.1 La condotta di Germani.**

commercializzazione del pantalone da parte di Gruppo Germani implica oltre all'illecito di contraffazione anche la commissione di atti di concorrenza sleale in relazione all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., poichè la commissione di atti di contraffazione non può essere considerata conforme alla correttezza professionale, tanto più quando la contraffazione, per come realizzata come nella specie coinvolgendo 9 delle sedici rivendicazioni del brevetto, e comunque il nucleo inventivo dello stesso (la forma delle porzioni di tasca destinate ad essere unite in modo da creare un effetto tridimensionale curvo) non possa essere considerata inconsapevole.

### **5.2 Le eccezioni de Il Passatempo**

Preliminarmente va respinta l'eccezione di "carezza di legittimazione passiva" svolta da Il Passatempo. Essa avrebbe, invero, agito in buona fede nell'effettuare l'acquisto di prodotti Kocca non avendo ricevuto alcuna informazione a proposito della "presunta" contraffazione contestata da Max Mara al Gruppo Germani, contraffazione che sarebbe stata evincibile (da terzi diversi dal produttore) solo previa scucitura ed esame dei singoli elementi della tasca posteriore del jeans.

Premesso che le argomentazioni difensive della convenuta "Il Passatempo" non hanno nulla a che vedere con un'eccezione *processuale* (insussistenza di una delle condizione dell'azione quale, appunto, la legittimazione passiva che nella specie si ravvisa per il solo fatto incontestato della vendita da parte de "Il Passatempo" del prodotto che parte attrice assume in contraffazione<sup>12</sup>) bensì riguardano il merito dell'azione, ovvero la sussistenza de presupposti dell'imputabilità del fatto illecito dedotto (contraffazione e concorrenza sleale), si tratta comunque di una eccezione infondata: la vendita di un prodotto contraffatto, infatti, non solo giustifica la legittimazione passiva della convenuta, ma integra, almeno in via presuntiva, violazione quantomeno colpevole della privativa industriale salvo prova contraria<sup>13</sup>: invero le privative sono soggette ad un regime di pubblicità, e, quindi, ad una presunzione di conoscenza da parte degli operatori economici; e se nella specie Il Passatempo non ha fornito prova di essere stata inconsapevole incolpevolmente, almeno a partire dal 23.7.2012 (notifica dell'atto di citazione) era certamente a conoscenza di vendere un prodotto del quale Max Mara affermava la

<sup>12</sup> "La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto.. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza." (cfr Cass. n. [6132](#) del 06/03/2008).

<sup>13</sup> la mancanza di "colpa" in casi siffatti e alla luce della Direttiva c.d. enforcement, deve intendersi come «inconsapevolezza» della natura lesiva del proprio comportamento se non sussistono «ragionevoli motivi» per esserne consapevoli: l'autore della violazione deve dimostrare di essere (ragionevolmente) inconsapevole di ledere un diritto di privativa.



natura contraffattoria, ma ha proseguito nell'illecito essendo l'assicurata dall'impegno di manleva assunto da Gruppo Germani, come a breve meglio di dirà.

Deduce ancora il Passatempo che non sussisterebbe la concorrenza sleale perché la clientela cui si rivolgono le due società (Max Mara e Gruppo Germani – Kocca) sarebbe diversa per età e *budget* disponibile: anche in tal caso di tratta di argomenti infondati e, nella specie, irrilevanti: è vero infatti che la disciplina che sanziona atti di concorrenza sleale non è invocabile ove non vi sia, almeno potenzialmente, una clientela comune a due imprenditori, ma perché ciò si possa affermare è sufficiente il contemporaneo esercizio da parte di più imprenditori di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, che si rivolga ad un insieme di consumatori che sentano il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare<sup>14</sup>; come avviene certamente nel caso di specie ove si tratta di un bene (un jeans) che non intercetta una clientela assolutamente trasversale si a per età che per disponibilità economiche.

Infine è infondata anche la allegazione de Il Passatempo circa una corresponsabilità di Max Mara ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno, per il fatto che quest'ultima non l'avrebbe avvertita del fatto che stava commettendo atti di contraffazione: se, invero, l'ordinamento sanziona il fatto della vendita di un prodotto contraffatto a prescindere dalla conoscenza che il venditore abbia del brevetto, non si vede come si potrebbe configurare la corresponsabilità del titolare del brevetto che ha subito il danno, dato che l'ordinamento lo protegge anche da condotte illecite inconsapevoli.

### **5.3 Le conseguenze dell'illecito**

La commissione di atti di contraffazione espone il responsabile alle misure previste dagli artt. 124 e ss. c.p.i. nonché dagli artt. 2599 e 2600 c.c..

L'attrice, a seguito dell'accertamento degli illeciti lamentati, ha quindi diritto a che nei confronti di Gruppo Germani:

- sia inibita la prosecuzione dell'illecito, venendo assistita l'inibitoria da una penale;
- sia ordinato il ritiro delle merci contestate dal mercato;
- sia ordinata la pubblicazione della sentenza;

domande che vanno tutte accolte, con la precisazione che la penale può essere stabilita in misura appena maggiore del prezzo di vendita al pubblico del pantalone che costituisce contraffazione, misura che il Collegio reputa congrua onde dissuadere le convenute rispetto alla violazione dell'inibitoria; e che la pubblicazione può essere limitata ad una sola testata tra quelle indicate;

- sia pronunciata la condanna al risarcimento del danno.

### **5.4 Il risarcimento del danno**

<sup>14</sup> “La concorrenza sleale, pur ovviamente presupponendo un rapporto di concorrenza fra due imprese, non esige necessariamente nè che queste esercitino l'identica attività, nè che esse operino allo stesso livello economico, bastando la comune incidenza sulla stessa categoria di consumatori. Di conseguenza, può e deve considerarsi impresa concorrente quella che, interponendosi fra la produzione ed il consumo, compie, da fabbricante o da rivenditore, atti diretti a distrarre la clientela che si sarebbe altrimenti rivolta al prodotto originario.” (cfr Cass. n. 2517 del 27/06/1975);



La contraffazione brevettuale e la commercializzazione del bene contraffatto determinano la perdita attuale e/o potenziale di clientela e vanifica gli sforzi compiuti da chi ne è stato vittima per ottenere la privativa (spese di ricerca e brevettazione) e per lanciare il prodotto sul mercato (spese di promozione). Quanto a quest'ultimo aspetto del danno, c.d. danno *emergente* (studio e promozione) controparte non ha provato alcunché, non avendo, perverso, provato neppure di aver prodotto un pantalone corrispondente alla privativa acquisita. Tanto meno ha allegato (e provato) fatti idonei a sostenere la domanda di ristoro del *danno morale* e all'*immagine*, rispetto al quale si è limitata ad affermazioni generiche relative ai presupposti che ne rendono possibile in astratto la configurazione<sup>15</sup>, e ad indicazioni circa la sua determinazione (in via equitativa e nella misura di 1/3 degli utili conseguiti dalle convenute). Sicchè, dal momento che il danno all'*immagine* non è certo un danno in *re ipsa*, la relativa domanda di risarcimento va respinta.

Quanto al danno patrimoniale in termini di *lucro cessante* l'attrice ne ha chiesto il risarcimento "*in misura pari quantomeno all'utile conseguito dalle convenute attraverso la commercializzazione del capo in contraffazione*": pur avendo allegato un danno in termini di "lucro cessante" non ha, in effetti, allegato e provato fatti idonei ad accertarne la sussistenza (es. diminuzione delle vendite) ma si è limitata ad allegare un criterio di liquidazione ("*in misura pari quantomeno all'utile conseguito dal contraffattore ..*"). Ha, peraltro, poi, chiesto, in via autonoma, "*la restituzione degli utili conseguiti dalle convenute ... nella misura in cui questi siano superiori al danno patrimoniale liquidato*".

Rispetto ad una siffatta domanda si deve rilevare:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 125 c.p.i. "*il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato...tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative - compreso il mancato guadagno - del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione..*"
- ai sensi del comma 3 dell'art. 125 c.p.i. "*in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento*";

nella disciplina dell'art. 125 convivono quindi due diverse misure di tutela: da un lato il risarcimento del danno, inteso come ristoro economico del pregiudizio patrimoniale (e anche morale) subito dal titolare del diritto leso (che secondo la norma contenuta nell'art. 13.1 della direttiva 2004/48/CE, deve essere posto a carico di chi sia «*implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione*»); dall'altro lato la retroversione al titolare del diritto leso degli utili realizzati dall'autore della violazione (che non implica l'accertamento di alcun elemento soggettivo in capo all'autore della violazione: la violazione inconsapevole non può dar luogo al risarcimento dei danni ma non può comunque arricchire l'autore della medesima): ma la retroversione può essere richiesta solamente in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per l'eccedenza dei profitti dell'autore della violazione rispetto al lucro cessante del titolare del diritto.

Nella specie, non avendo l'attore provato alcunché in termini di *lucro cessante*, ma avendo altresì chiesto, com'era sua facoltà, la retroversione degli utili, dovrà accogliersi quest'ultima domanda;

<sup>15</sup> "*in generale esso viene subito dal titolare della privativa violata sia nei confronti dei propri distributori e rivenditori (che, pur avendo affrontato investimenti per poter distribuire un prodotto unico sul mercato, si trovano a dover competere con chi offre lo stesso prodotto, spesso a prezzi più bassi), sia nei confronti di tutti gli operatori sul mercato (chi afferma di essere l'unico ad offrire un certo prodotto e poi, di fatto, non lo è, vede leso il proprio buon nome nei confronti del pubblico*".



anche con riguardo a Il Passatempo che – quand’anche incolpevole come assume di essere stato – sarebbe comunque in tal senso tenuto<sup>16</sup>.

### 5.5 La retroversione dell’utile conseguito.

Il Giudice istruttore ha ordinato alle convenute l’esibizione della documentazione contabile dal 30 luglio 2010 – al febbraio 2014; relativamente ad un intervallo di tempo eccedente, in effetti, quello in cui può ritenersi provato il fatto illecito, come sopra motivato.

All’esito della produzione e del contraddittorio svoltosi in causa può dirsi incontestato che:

⇒ Gruppo Germani ha venduto n. 93.728 capi nell’anno 2012, n. 96.757 capi nell’anno 2013 e n. 40.254,00 capi nell’anno 2014 (così afferma infatti nella memoria depositata il 26.6.2014 pag. II, senza che controparte muova contestazioni);

considerato che per l’anno 2012 si ha evidenza dell’illecito solo a partire da febbraio in via euqitativa va ridotto di 1/12 il numero di capi venduti in quell’anno (che saranno quindi pari a nr 85.918) agli effetti del calcolo della somma dovuta a titolo di retroversione dell’utile;

quindi il numero complessivo di capi rilevante agli effetti di siffatto calcolo è quello di 222.929;

⇒ il **costo di produzione** del pantalone è da ritenersi pari ad 20 euro;

Max Mara ha, infatti, esaminato il prodotto Kocca oggetto di causa, ed ha individuato i seguenti costi di produzione per singolo capo:

Tessuto Euro 4,50; Confezione Euro 4,50/6,50, Lavaggio Euro 3,50, Accessori Euro 3,50, a cui sono stati aggiunti ulteriori 2,00 euro quale quota di costi fissi (pari al 10% del costo di confezione), per un totale per singolo capo di Euro 18,00-20,00 (cfr memoria depositata da Max Mara il cui sul punto alcuna obiezione ha mosso la convenuta Germani);

la Convenuta ha contestato la quantificazione dell’utile così determinato solo in quanto tiene conto solo dei costi di produzione del bene (c.d. costi *variabili*) mentre, a suo dire, sarebbe stato necessario decurtare il prezzo anche di una percentuale di tutti i costi fissi affrontati dalla società;

la doglianza non è corretta, né in linea di principio (poiché l’utile ricavato dalla vendita del pantalone corrisponde alla differenza tra prezzo del bene e il costo necessario per produrlo mentre i costi fissi aziendali sono del tutto neutri rispetto al risultato parziale relativo al prodotto, poiché sarebbero stati affrontati anche a prescindere dalla sua specifica produzione<sup>17</sup>) né in relazione al

<sup>16</sup> l’art. 45. dell’Accordo TRIPS prevede si distinguano le violazioni “dolose e colpose” e quelle “incolpevoli” : le prime debbono essere sanzionate con la condanna al risarcimento dei danni, le seconde, se gli Stati firmatari lo ritengono opportuno, possono dare luogo alla condanna ad un pagamento commisurato ai profitti conseguiti dall’autore della violazione; questo schema è stato recepito anche nella Direttiva c.d. enforcement – di cui la norma dell’art. 125 cpi costituisce attuazione – che impone dunque di dare rilievo decisivo allo stato soggettivo dell’autore della violazione, onde la violazione inconsapevole non può dar luogo al risarcimento dei danni ma non può comunque arricchire l’autore della medesima, che dovrà restituire gli utili.

<sup>17</sup> E pur vero che taluno sostiene che, per stabilire il profitto del contraffattore, risulta necessario supporre che i ricavi delle vendite dei prodotti contraffatti beneficino degli investimenti, delle spese generali e dei costi fissi che il contraffattore comunque sostiene (metodo del *full costing*); tuttavia si deve tener conto, da un lato, del fatto che non sempre chi contraffà un prodotto, produce o commercia solo quello, con la conseguenza che l’incidenza dei costi fissi sarebbe in questo secondo caso assai marginale; dall’altro che se nel calcolo del profitto da restituire al titolare si deduce dal ricavo del contraffattore la quota di competenza delle spese generali e dei costi fissi, il risultato è che la contraffazione potrebbe diventare conveniente, quanto meno per coprire detti costi. perciò, condividendo la ratio della disciplina europea per cui la finalità della retroversione degli utili è disincentivare la contraffazione, sembra preferibile limitare la deduzione ai costi variabili (salvo che nel caso della violazione inconsapevole, per la quale sembra più plausibile e coerente il metodo del *full costing*, che però, per quanto detto a proposito della responsabilità delle convenute, qui non rileva).



caso di specie ove l'attrice ha effettivamente aumentato il costo di realizzazione del prodotto alla luce di costi fissi determinato nella misura del 10% del mero costo di produzione ipotetico (2,00 euro pari in effetti a più del 10%);

considerato tuttavia che tra i costi specifici per la realizzazione del bene in discorso non sono stati considerati i costi di progettazione e studio della campagna pubblicitaria e della distribuzione, si reputa congruo in via equitativa aumentare di un ulteriore 10% circa e quindi di ulteriori 2,00 euro i costi di produzione del jeans in discorso.

sicchè il costo di produzione da utilizzare quale base presuntiva del calcolo equitativo dell'utile marginale va individuato in **euro 22,00**;

⇒ mentre il **prezzo di vendita** di ogni singolo pantalone all'esito dell'esame delle fatture prodotte da Gruppo Germani, secondo parte attrice – in ciò non smentita o contestata dalla convenuta – è oscillato tra i 30,00 ed i 40,00 euro

adottando, perciò, un approccio favorevole alla convenuta, e quindi considerando il minore tra tali due importi (ossia **30,00 euro**) si ottiene un utile, per singolo pantalone, pari ad euro **8,00** (risultato della sottrazione tra il prezzo di vendita di euro 30,00 ed il costo di 22,00 euro);

se, pertanto, si moltiplica tale importo per il numero di pantaloni venduti dal Gruppo Germani nel periodo contestato si ottiene un utile pari ad **euro 1.783.432,00**;

a fronte di detta quantificazione risulta del tutto irrilevante la doglianza della convenuta che si è limitata a contestarne la congruità e la sproporzione rispetto ai risultati di bilancio del triennio del tutto genericamente, senza produrre alcun documento di riscontro o comparazione dei dati contestati;

⇒ la **quantificazione dell'utile conseguito da Il Passatempo** si fonda invece sulla stessa documentazione dalla stessa prodotta in esecuzione dell'ordine di esibizione, sintesi non contestata dell'estrazione notarile e dei dati contabili relativi all'acquisto e alla vendita dei pantaloni Backup da parte de Il Passatempo;

considerato che nella tabella ( sub doc. 4) sono ricostruiti i costi e ricavi<sup>18</sup> della vendita del pantalone negli anni tra il 2010 e il luglio 2014, e che agli effetti del risarcimento richiesto rilevano solo gli anni 2012, 2013, 2014 dato che Max Mara non ha fornito prova del fatto che il jeans contraffatto fosse stato commercializzato in data anteriore al febbraio 2012, ne consegue che l'utile conseguito (determinato per differenza tra ricavo netto complessivo e costo netto complessivo) è pari ad euro 20.988,37<sup>19</sup>; la richiesta di diminuire detto importo dei costi generali e di gestione sopportati "per organizzare la vendita" può essere accolta solo in ragione di quei costi "aggiuntivi" che in via presuntiva possono collegarsi alla vendita dello specifico prodotto (atteso che Il Passatempo non vendeva solo quel prodotto, onde avrebbe affrontato comunque il costo generale dell'organizzazione dell'attività e del personale che ha quindi un effetto neutro sull'utile marginale che qui interessa) e può determinarsi in via equitativa nella misura del 10% della somma stessa; onde conclusivamente l'utile che dovrà essere restituito a Max Mara è pari ad **euro 18.889,54**;

A norma dell'art. 125 c.p.i., tali somme dovranno essere restituite a Max Mara; sulle stesse in quanto credito di valuta, dalla data della domanda fino alla data del deposito della sentenza odierna devono

<sup>18</sup> "nella tabella i ricavi complessivi sono stati ottenuti moltiplicando il prezzo di vendita medio pari ad euro 56,25 per il numero di capi pari a quelli indicati nelle fatture di acquisto, oggetto dell'ordine di esibizione";

<sup>19</sup> Sommatoria tra utile 2012 ( euro 10.792.07) utile 2013 (euro 5.528,70) utile 2014 ( euro 4.667,60)



essere computati gli interessi moratori nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

#### **6. La domanda di manleva de Il Passatempo nei confronti di Gruppo Germani**

La società il Passatempo ( ora Carnevali s.p.a ) ha chiesto di essere manlevata da Gruppo Germani di quanto dovesse eventualmente essere condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno nei confronti di Max Mara.

Si tratta di una domanda di garanzia c.d. impropria nei confronti della quale la convenuta Gruppo Germani non ha svolto alcuna difesa e che si fonda, da un lato, sul fatto che quest'ultima – pur avendo ricevuto il 20.2.2012 contestazione formale da parte di Max Mara circa la ritenuta violazione del proprio brevetto - non ha provveduto ad informare Il Passatempo (che ha avuto conoscenza della contestazione di contraffazione solo con la notifica dell'atto di citazione, il 23.7.2012) lasciando che la stessa acquistasse in data 23.2.2012 i pantaloni Back up della collezione autunno/inverno 2012; dall'altro sul fatto che con lettera del 12.9.2012 (sub doc. 2) Gruppo Germani ha invitato il passatempo a proseguire le vendite asserendo che le pretese di Max Mara erano del tutto infondate, e si è impegnata a tenerla indenne da qualsiasi pregiudizio “ per comportamenti inerenti alla vertenza in oggetto”.

Perciò la domanda va accolta, e Gruppo Germani (ora Kocca s.r.l.) va condannata pagare in favore de Il Passatempo ( ora Carnevali s.p.a.) la somma di euro 18.889,54 pari all'utile oggetto della domanda di retroversione di Max Mara; nessuna altra somma è dovuto a Il passatempo né a titolo di ristoro di danno emergente né di lucro cessante ( come richiesto nella conclusionale a pag. 29): infatti come la stessa convenuta ha affermato *“nella tabella i ricavi complessivi sono stati ottenuti moltiplicando il prezzo di vendita medio pari ad euro 56,25 per il numero di capi pari a quelli indicati nelle fatture di acquisto, oggetto dell'ordine di esibizione”* ne deriva che – una volta che Gruppo Germani abbia indennizzato Il Passatempo per quanto questa deve restituire a Max Mara per retroversione dell'inutile, non resta alcun margine di danno per costi di acquisto e mancata vendita.

#### **7. Spese**

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza perciò Gruppo Germani (ora Kocca s.r.l.) e Il Passatempo s.r.l. (ora Carnevali s.p.a.) vanno condannate in solido a rifondere quelle sopportate dall'attrice (infatti Il Passatempo pur potendo contare sulla “manleva” che Gruppo Germani aveva assicurato, ha comunque ritenuto di costituirsi in giudizio per avversare la pretesa di Max Mara, e deve sopportare le conseguenze della soccombenza), spese che si liquidano, in considerazione dei parametri di legge e dell'impegno difensivo in concreto profuso, in euro 21.430,00 per compensi, oltre euro 458,00 per spese documentate (C.U.) oltre 15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge.

Le spese della CTU già liquidate in euro 9.500, oltre CP e IVA come per legge, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in via tra loro solidale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede in accoglimento della domanda dell'attrice **Max Mara s.r.l.** Società Unipersonale:





- 1) **accerta** e dichiara che “*le attività di vendita, pubblicizzazione, offerta in vendita, detenzione per la vendita e, produzione*” del pantalone tipo jeans “Back Up” avente le caratteristiche di menzionate al punto “4.b.i” della motivazione della presente sentenza, poste in essere da Gruppo Germani (ora Kocca s.r.l.) e da Il Passatempo (ora Carnevali s.p.a.) integrano **contraffazione** del brevetto RE2010A000062 ; e per l’effetto, visto l’art. 131 c.p.i.,
- 2) **inibisce** a Gruppo Germani (ora Kocca s.r.l.) e da Il Passatempo (ora Carnevali s.p.a.) la prosecuzione delle attività illecite, disponendo una penale di euro 50,00 per ogni singola violazione accertata;
- 3) **ordina** il ritiro dal mercato del pantalone contestato disponendo una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di tale obbligo;
- 4) **condanna** le convenute alla “restituzione degli utili conseguiti” e precisamente: Gruppo Germani (ora Kocca s.r.l.) nella misura **di euro 1.783.432,00** oltre interessi come indicato in motivazione; e Il Passatempo (ora Carnevali s.p.a.) nella misura **di euro 18.889,54**, oltre interessi come indicato in motivazione;
- 5) **dispone** la pubblicazione, a cura dell’attrice e a spese delle convenute, del dispositivo a caratteri doppi del normale sul quotidiano “Il corriere della sera”;
- 6) **condanna le convenute in solido** a rifondere in favore dell’attrice le spese di lite liquidate in euro in euro 21.430,00 per compensi, oltre euro 458,00 per spese oltre 15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge.
- 7) **pone definitivamente a carico della convenute in solido** tra loro le spese della CTU già liquidate in euro 9.500, oltre CP e IVA come per legge.

Milano, così deciso nella camera d Consiglio del 22.10.2015

Il Giudice Relatore estensore  
dott.ssa Alessandra Dal Moro

Il Presidente  
dott. Claudio Marangoni

