

**N. R.G. 9841/2018**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

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

dott. Raffaele Del Porto  
dott. Alessia Busato  
dott. Angelica Castellani

Presidente  
Giudice est.  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9841/2018** promossa da:

**VOLVOX COM S.R.L.** (C.F. 02610930022), con il patrocinio dell'avv. COSIMO ANDREA VESTUTI e dell'avv. DANIELE BRESCIANI, elettivamente domiciliata presso il difensore

**ATTRICE**

contro

**COVER STORE S.R.L.** (C.F. 03543440980), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso il difensore

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

**IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO:**

- A. confermare in ogni sua parte l'ordinanza del 21.05.2018 emessa dal Tribunale di Brescia, Dott. Davide Scaffidi in data 18.05.2018, ad esito del procedimento cautelare RG. 1923/2018;
- B. accertare l'indebito utilizzo da parte di Cover Store S.r.l. del marchio "chefaticalavitadabomber" di proprietà in via esclusiva di Volvox Como S.r.l.;
- C. disporre il sequestro ex art. 129 C.P.I. dei prodotti contrassegnati con il marchio "chefaticalavitadabomber" commercializzati, in ogni forma e modo, da Cover Store S.r.l.;
- D. inibire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 C.P.I., a Cover Store S.r.l. l'utilizzo del marchio "chefaticalavitadabomber", la commercializzazione, nonché la pubblicizzazione dei prodotti contrassegnati dallo stesso;



E. ordinare la cessazione dell'attività di concorrenza sleale ex art. 2598 nr. 3 c.c. posta in essere nei confronti di Volvox Com S.r.l.;

**IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:**

1.1) condannare Cover Store SRL, per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 125 comma 1 C.P.I., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Volvox Com SRL, pari all'importo di Euro 60.000,00 oltre accessori di legge in forza del mancato guadagno di cui all'art. 6.1. del contratto di licenza del 16/05/2017, nonché all'importo compreso tra Euro 400.000,00 ed Euro 600.000,00 in forza del mancato guadagno di cui all'art. 6.2. del contratto di licenza del 16/05/2017, o nella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi in corso di causa, nonché al risarcimento del danno emergente e del danno morale ed all'immagine nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche facendo ricorso all'equità;

1.2) condannare Cover Store SRL, per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 125 comma 3 C.P.I., alla restituzione, in favore di Volvox Com SRL, degli utili realizzati dall'autore della violazione dei diritti vantati dall'attrice sul marchio "chefaticalavidabomber", nella misura in cui essi eccedono il risarcimento dovuto a titolo di lucro cessante;

1.3) in subordine alle domande sub. 1.1. ed 1.2, condannare Cover Store SRL, per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 125 comma 2 C.P.I., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Volvox Com SRL, pari ad un importo corrispondente ad una somma globale determinata in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano, facendo altresì ricorso all'equità;

2) condannare Cover Store SRL, in forza dell'ordinanza del 21/05/2018 emessa dal Tribunale di Brescia, Dott. Davide Scaffidi in data 18/05/2018, RG 1923/18, alla corresponsione, in favore di Volvox Com SRL, dell'importo di Euro 50,00 per ogni singolo prodotto di cui venga constatata la pubblicizzazione o commercializzazione ad opera di Cover Store S.r.l., una volta decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, nonché dell'importo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, decorso il termine sopra individuato, come verrà accertato in corso di causa e sino all'effettiva osservanza ed esecuzione del provvedimento cautelare de quo;

3) ordinare ex art. 126 C.P.I che l'emananda sentenza venga pubblicata integralmente o anche per sunto, oppure per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali di primaria importanza, tenuto conto del settore merceologico in cui opera la società attrice, a spese di parte convenuta.

**IN OGNI CASO**

con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre accessori come per legge del presente giudizio di merito nonché del giudizio cautelare RG 1923/2018.

Si chiede sin da ora l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare RG 1923/2018 - Tribunale di Brescia - Giudice Davide Scaffidi.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Senza inversione dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) vero che con comunicazione del 05/05/2017 (Doc. 13 fascicolo attoreo che si rammostra al teste) Volvox confermava l'avvenuta risoluzione del rapporto con Cover Store, indicando quale termine ultimo per lo smaltimento e vendita del materiale a marchio "chefaticalavidabomber" il giorno 01/06/2017;

2) vero che Cover Store successivamente al giorno 01/06/2017 commercializzava i prodotti a marchio "chefaticalavidabomber" attraverso i propri negozi ed attraverso il proprio portale di e-commerce [www.coverstoreitalia.it](http://www.coverstoreitalia.it);

3) vero che Cover Store successivamente al giorno 01/06/2017 pubblicizzava i prodotti a marchio "chefaticalavidabomber" e ne accostava la propria denominazione, attraverso i propri negozi, ed attraverso il proprio portale di e-commerce [www.coverstoreitalia.it](http://www.coverstoreitalia.it);



4) vero che la Sig.ra Tamara Cassano si recava in data 26/01/2018 presso il negozio Cover Store sito in Como, Via Vittorio Emanuele II, nr. 48, acquistando la Cover a marchio “chefaticalavidabomber” di cui ai Doc. 15 e 15 bis fascicolo attoreo che si rammostra al teste;

5) vero che in data 26/01/2018 risultava possibile acquistare dal portale di e-commerce [www.coverstoreitalia.it](http://www.coverstoreitalia.it) prodotti a marchio “chefaticalavidabomber”, come da doc 8 che si rammostra al teste;

6) vero che sino al 15/01/2018 Cover Store praticava quale prezzo di vendita dei prodotti a marchio “chefaticalavidabomber”, sia nei propri store (Doc. 9 fascicolo attoreo che si rammostra al teste) sia sul portale e-commerce, il prezzo di Euro 24,99 cadauno (Doc. 8 fascicolo attoreo che si rammostra al teste);

7) vero che a partire dal 26/01/2018, Cover Store praticava quale prezzo di vendita dei prodotti a marchio “chefaticalavidabomber”, sia nei propri store (Doc. 9 fascicolo attoreo che si rammostra al teste) sia sul portale e-commerce, il prezzo di Euro 19,99 cadauno (Doc. 16 fascicolo attoreo che si rammostra al teste);

8) vero che con il contratto di licenza d’uso del 16 maggio 2017 (Doc. 17 fascicolo attoreo che si rammostra al teste) Volvox concedeva a Vega Accessori SRL la licenza d’uso in via esclusiva del marchio “chefaticalavidabomber” per la produzione e commercializzazione delle cover per telefonia cellulare e tablet nel corso del periodo compreso tra il 01 luglio 2017 ed il 31 dicembre 2019;

9) vero che Volvox e Vega Accessori SRL condividevano un business plan a tre anni avente ad oggetto la capacità di vendita dei prodotti a marchio CFVB, prevedendo di intercettare almeno il 10% dei follower di Volvox sui profili social network “Facebook” ed “Instagram” di Volvox, concludendo per una previsione di vendita di almeno 200.000,00 unità;

10) vero che Vega Accessori SRL è una società che opera in ambito nazionale attraverso una rete di vendita capace di collare i prodotti dalla stessa trattati in oltre 1200 punti vendita;

11) vero che Volvox, quale titolare del profilo social “chefaticalavidabomber”, vanta nr. 1.011.629 followers sulla piattaforma Facebook (Doc. 18 fascicolo attoreo che si rammostra al teste) nonché nr. 916.000,00 followers sul social network Instagram (Doc. 19 fascicolo attoreo che si rammostra al teste);

12) vero che anche successivamente all’emissione dell’ordinanza del 21/05/2018 - Tribunale di Brescia, Dott. Davide Scaffidi, Cover Store reiterava nella commercializzazione dei prodotti a marchio “chefaticalavidabomber”, attraverso il proprio portale e-commerce [www.coverstoreitalia.it](http://www.coverstoreitalia.it) (Doc 23 fascicolo attoreo che si rammostra al teste);

13) vero che anche successivamente all’emissione dell’ordinanza del 21/05/2018 emessa dal Tribunale di Brescia, Dott. Davide Scaffidi, Cover Store reiterava la pubblicizzazione ed accostamento della propria denominazione con i prodotti a marchio “chefaticalavidabomber” (Doc. 23 fascicolo attoreo che si rammostra al teste);

14) vero che la Sig.ra Tamara Cassano provvedeva, settimanalmente, a partire dal 31/05/2018 e sino al 10/01/2019, a scaricare e stampare dal web ogni singola pagina che compone il Doc. 23 fascicolo attoreo che si rammostra al teste;

Si indicano a testi:

Sig.ra Martina Zanchetta, residente in Gaglianico, Via Ivrea 40;

Sig.ra Sara Bolzon, residente in Cerrione, Via Montebianco, 18 a;

Michel Zegna, residente in Valdengo, Via Genova, 8;

Sig. Simone Francesco Micoli, residente in Vicobarone di Ziano Piacentino;

Sig.ra Tamara Cassano, c/o Studio Legale Associato Vestuti Cairoli in Como, via G.B. Grassi n. 16;

Sig. Fabio Mogiani, residente in Milano, Via Adriano n. 16.



Ai fini della determinazione dei danni risarcibili ex art. 125 co. 1,2 e 3, C.P.I. si chiede che venga ordinata alla convenuta l'esibizione delle proprie scritture contabili (ai sensi degli artt. 121 C.P.I. e 210 c.p.c.), e che venga ammessa una consulenza tecnico-contabile volta all'accertamento dei benefici realizzati da Cover Store in riferimento alla violazione del diritto di privativa ai sensi dell'art. 125 co. 1 C.P.I., nonché determini l'ammontare dei canoni che Cover Store avrebbe dovuto pagare in favore di Volvox qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto, nonché, ai sensi dell'art. 125 comma 3 C.P.I., verifichi gli utili realizzati, tramite la vendita delle Cover a marchio CFVB a partire dal 01/06/2017.

In particolare, si chiede che venga ordinata alla convenuta l'esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite in Italia delle Cover per cui è causa a partire dal 01/06/2017 sino alla cessazione, nonché il fatturato realizzato dalla convenuta mediante queste attività ed i relativi utili.

Per parte convenuta:

come da comparsa di costituzione

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito :

1. dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile la domanda avversaria e per l'effetto rigettare tutte le domande e le conclusioni rassegnate;

2. rigettare la domanda avversaria in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto rigettare tutte le domande e conclusioni rassegnate dall'attore;

Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il rimborso forfetario ex art. 2 Tar. For., CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

### **IN FATTO E IN DIRITTO**

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice, premesso di essere una società che opera nel settore de: *“l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il commercio al dettaglio, all'ingrosso ed in tutte le possibili forme esplicative, anche a mezzo di strumenti elettronici.....di cover e materiale informatico in genere...”,* allegato di essere proprietaria del marchio registrato “chefaticalavitadabomber” (di seguito anche denominato “CFVB”), premesso che Cover Store SRL è società avente quale oggetto sociale, tra l'altro, *“la produzione, il commercio al dettaglio e il commercio elettronico attraverso un portale di e - commerce di gadget e accessori tecnologici per cellulari, tablet e smartphone”;* allegava che, come accertato nel corso di un procedimento cautelare da ella instaurato nei confronti della convenuta, Cover Store s.r.l. aveva violato i diritti di privativa da ella vantati circa il marchio “che fatica la vita da bomber” apposto sugli accessori, ed in particolare su “cover”, per apparecchi tecnologici (smartphone, tablet, etc.) avendo commercializzato, attraverso la propria rete vendita, accessori per apparecchi tecnologici, ed in particolare “cover” recanti il suddetto marchio registrato in assenza di autorizzazione della società titolare.

Nello specifico, allegato che, in forza di un rapporto contrattuale tra le parti, la convenuta aveva commercializzato prodotti recanti il marchio di cui sopra attraverso il proprio portale di e – commerce <http://www.coverstoreitalia.it/>, nonché attraverso i propri 81 negozi, dislocati in tutto il territorio nazionale, allegato che, risolto il contratto, la convenuta, secondo gli accorti intercorsi tra le parti, avrebbe dovuto vendere - non sottocosto- o smaltire il materiale recante il marchio CFVB entro il giorno 01/06/2017, allegato che, a far data dal 01/06/2017, la convenuta aveva reiterato la



pubblicizzazione e l'utilizzo del marchio "CFVB", comportamento tenuto anche successivamente al provvedimento cautelare con il quale il Tribunale aveva, tra l'altro, inibito l'utilizzo del marchio, allegato inoltre che, quantomeno dal gennaio 2018, la convenuta aveva posto in vendita il materiale ad un prezzo ribassato (da euro 24,99 ad euro 19,99), allegava la violazione degli artt. 20 del Codice della proprietà industriale, 2569 c.c. e 2598 nr. 3 c.c. con suo conseguente ingente danno.

Nello specifico lamentava la contrazione del proprio fatturato (anche a fronte della risoluzione del contratto con il quale aveva concesso a Vega Accessori SRL la licenza d'uso del marchio); segnalava anche, ai sensi dell'art. 125 comma 1 c.p.i., che la convenuta aveva ottenuto notevoli profitti dalla vendita dei prodotti riportanti il marchio CFVB e dall'accostamento del marchio alla denominazione Cover Store (danno quest'ultimo quantificato in euro 800.000,00 considerando un post di CFVB sul social Instagram del valore massimo di 4.050,30 Euro).

All'esito di quanto sopra rappresentato concludeva come in epigrafe indicato.

Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa veniva istruita mediante acquisizione di documenti, assunzione di prova orale e CTU.

Nel corso delle operazioni peritali si costituiva la convenuta che contestava quanto dedotto da parte attrice.

In via preliminare precisava che, al momento del perfezionamento dell'accordo del 10 gennaio 2014 tra il sig. Fabio Tocco in proprio e la società Magia s.r.l. (oggi Cover Store s.r.l.), il marchio "che fatica la vita da bomber" non risultava ancora registrato e che tale accordo non indicava termini e modalità vincolanti ai fini della cessazione dell'utilizzo del marchio.

Allegato inoltre che "ad oggi" non vi erano cover commercializzate dalla società resistente con il marchio "che fatica la vita da bomber" e che, al momento del perfezionamento dell'accordo "tra le parti Magia e Fabio Tocco quest'ultima non risultava soggetto economico", allegava che, nel caso in esame, non vi erano atti di concorrenza sleale, ma la vendita di un prodotto sub specie cover con il marchio che fatica la vita da bomber, rilevando inoltre che non vi era prova che la società Volvox s.r.l. esercitasse attività analoga alla propria.

Allegato che alcuna prova era stata offerta in ordine alla quantificazione del danno chiedeva il rigetto delle domande.

La documentazione allegata alla comparsa di costituzione è tardiva e quindi non utilizzabile.

Ciò posto non risulta ritualmente prodotto in atti l'accordo in forza del quale l'odierna attrice ha autorizzato la convenuta all'utilizzo del marchio registrato "che fatica la vita da bomber". L'esistenza di tale contratto può comunque ritenersi provata considerando il contenuto della e mail del 14 aprile 2017 - proveniente da posta certificata- con la quale la convenuta ha dichiarato di accettare la risoluzione del contratto comunicata dall'attrice, contestualmente informandola della presenza nei magazzini e in rete di circa 2000 pezzi invenduti e chiedendo "come consuetudine nei contratti di licensing un sei mesi di smaltimento quindi fino a fine settembre ovviamente nessun vincolo da parte vostra né esclusiva".

E' evidente che il tenore di tale comunicazione, non contestata dalla convenuta costituita, comprova non solo la preesistenza del contratto ma anche l'assenza di specifiche pattuizioni in merito all'invenduto all'atto della cessazione del rapporto.

Deve pertanto ritenersi irrilevante ogni considerazione in ordine alla conclusione del contratto da parte del sig. Tocco personalmente, e non da parte della società attrice, nel gennaio del 2014, quando il



marchio non era ancora registrato.

Tali circostanze, documentate dalla convenuta con produzioni tardive e quindi inutilizzabili, emergono anche dalle e mail tempestivamente prodotte dall'attrice<sup>1</sup> ma non hanno comunque rilievo nel presente giudizio che ha ad oggetto la commercializzazione delle cover da parte della convenuta successivamente al primo giugno 2017 quando il marchio era certamente registrato in capo all'attrice (cfr. doc. 5 di parte attrice) e non vi era alcun accordo o consenso di questa alla commercializzazione di cover (quand'anche invendute) da parte della convenuta per il periodo successivo al primo giugno 2017 (cfr. doc. 13).

Era onere della convenuta provare l'esistenza di un diverso accordo volto alla vendita dell'invenduto o comunque di prodotti riportanti il marchio "CFVB" oltre il termine del primo giugno 2017 e tale prova non è stata offerta.

La vendita o comunque la pubblicizzazione ed offerta in vendita di prodotti con il marchio di cui sopra da parte della convenuta ben oltre il primo giugno 2017 deve ritenersi provata all'esito della prova orale e delle produzioni documentali effettuate da parte attrice.

La testimone Tamara Cassano ha dichiarato di essersi recata presso il negozio Cover Store di Como nel gennaio del 2018 e di aver acquistato una cover del marchio "che fatica la vita da bomber" al prezzo di euro 24,99. Ha inoltre dichiarato di aver verificato, dal mese di maggio del 2018 e con cadenza settimanale, il sito [www.coverstoreitalia.it](http://www.coverstoreitalia.it) per verificare se le cover con tale marchio fossero ancora in vendita. L'esito di tali accertamenti è comprovato dal doc. 23 di parte attrice, confermato dalla testimone, dal quale emerge la pubblicizzazione delle cover con il marchio di cui sopra da parte della convenuta quantomeno sino al gennaio del 2019.

La circostanza è stata confermata anche dal testimone Nicoli.

Questi ha inoltre dichiarato di aver visionato immagini del sito della cover store inviategli dai suoi agenti dai quali risultava l'offerta in vendita a prezzi inferiori rispetto a quello di euro 24,90 da egli praticato al pubblico in forza del contratto di licenza d'uso del marchio concluso con l'attrice.

Nonostante dal doc. 23 emerga che, in linea di massima, la convenuta offriva in vendita le cover, anche successivamente al gennaio 2018, al prezzo di euro 24,99, i documenti 7 e 16 comprovano che talvolta le cover sono state poste in vendita ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello consueto (euro 19,99).

Quanto sopra integra certamente la violazione del diritto di privativa di parte attrice con riguardo al marchio registrato e può in astratto essere sussunto anche nella fattispecie di cui all'art. 2598 nr. 3 c.p.c.

Sotto tale secondo profilo non vi è dubbio che attore e convenuta siano operatori professionali che operano nel medesimo settore avente ad oggetto la commercializzazione di cover. La circostanza che l'attrice commercializzi il prodotto mediante licenziatari (come emerge dalla vigenza del contratto con la convenuta e dalla conclusione del contratto con Vega Accessori s.r.l.) non esclude certo il rapporto di concorrenza come si desume dal principio sotteso alle decisioni della Suprema Corte secondo la quale *"si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un*

---

<sup>1</sup> Si veda la comunicazione di cui al doc. 12 in cui viene espressamente indicato che il contratto vigente tra le parti è quello concluso nel gennaio del 2014 tra Magia s.r.l. (ora Cover Store s.r.l.) e la ditta individuale Fabio Tocco (ora Volvox com s.r.l.).



*imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui alla citata disposizione”* (cfr. C. Cass. ord. 4739/2012).

Inoltre la vendita di prodotto con marchio registrato in violazione dei diritti di privativa è un'attività illecita e quindi intrinsecamente sleale e tendenzialmente idonea a ledere l'altrui azienda poiché intercetta clienti interessati al prodotto provvisto di marchio che può essere loro alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello medio di mercato, non essendo gravato del pagamento di royalties: si determina così una significativa interferenza con la clientela del titolare del marchio.

La riconducibilità del comportamento dedotto nell'alveo della concorrenza sleale non ha peraltro incidenza concreta nel caso in esame considerando che la domanda di inibitoria formulata ex art. 124 c.p.i. assorbe la domanda di condanna alla cessazione del comportamento di concorrenza sleale e che l'allegazione del danno subito o comunque risarcibile è stata effettuata allegando i presupposti in fatto e richiamando in diritto la norma di cui all'art. 125 c.p.i.

In considerazione di quanto sopra deve pertanto sin da ora affermarsi che sussistono i presupposti per confermare l'ordinanza emessa dal G.D. con conseguente conferma del provvedimento di sequestro e di inibitoria (che assorbe la richiesta di inibitoria ex art. 2598 cod. civ.).

Quanto al risarcimento del danno parte attrice ha in primo luogo chiesto la liquidazione del lucro cessante lamentando la contrazione del tasso di crescita dei volumi di vendita a fronte della risoluzione del contratto di licenza d'uso concluso con Vega Accessori s.r.l. il 16 maggio 2017.

Tale accordo, prodotto sub doc. 17, prevedeva un corrispettivo fisso mensile pari ad Euro 2.000,00 in favore dell'attrice, nonché un importo variabile, determinato da royalties, pari ad Euro 2,00 per ogni cover telefonica ed euro 3,00 per ogni cover tablet venduta dalla licenziataria.

L'attrice allegava inoltre di aver condiviso un business plan a tre anni sulla capacità di vendita dei prodotti a marchio CFVB, prevedendo di intercettare almeno il 10% dei propri followers sui profili social network "Facebook" ed "Instagram" di Volvox, concludendo per una previsione di vendita di almeno 200.000,00 unità.

Tale contratto è stato dichiarato risolto con effetto retroattivo da Vega Accessori s.r.l. lamentando la vendita, da parte di Cover Store s.r.l., sia via internet che nei propri punti vendita, di cover con il marchio "Che Fatica la Vita da Bomber" (cfr. doc. 21 e deposizione del testimone Nicoli che di fatto ha confermato la risoluzione).

La documentazione prodotta (contratto e lettera di risoluzione) e la dichiarazione del testimone Nicoli confermano tali allegazioni sicché può ritenersi provato che la risoluzione del contratto concluso tra attrice e Vega Accessori s.r.l. sia conseguenza del comportamento illecito della convenuta Cover Store s.r.l.

Quanto al danno riportato dall'attrice deve in primo luogo essere individuata la fascia temporale di riferimento.

Pur avendo Vega Accessori s.r.l. dichiarato di intendere risolvere il contratto "con effetto retroattivo" deve essere evidenziato che, di regola, la risoluzione di un contratto di durata non ha effetto retroattivo. Inoltre parte attrice, di ciò onerata, non ha provato, né allegato, di aver dovuto restituire quanto percepito in vigenza del rapporto.

Quanto al *dies ad quem*, trattandosi di lucro cessante che ha un evidente riflesso nel futuro, deve ritenersi che il danno sia certamente provato quantomeno sino al perpetuarsi della condotta illecita di Cover Store s.r.l. (gennaio 2019 come da ultima pubblicizzazione delle cover in atti cfr. doc. 23).



Considerando un lasso di tempo di tre mesi per la verifica della cessazione dell'attività illecita e per la conclusione di un nuovo contratto di licenza d'uso (desumibile anche dalla tempo intercorso tra la risoluzione del contratto con la convenuta, dichiarata nel mese di aprile, e la decorrenza del nuovo contratto di licenza d'uso concluso tra l'attrice e Vega Accessori s.r.l.) il danno deve essere valutato considerando il mancato guadagno nel periodo compreso tra la risoluzione (settembre 2017) e il mese di aprile 2019 per un totale di 19 mensilità.

Ciò posto il danno conseguente la mancata percezione delle royalties fisse è pari ad euro 38.000,00 (euro 2.000,00 per 19 mensilità).

Quanto alle royalties variabili attrice sostiene che, in forza del business plan menzionato nel contratto concluso con Vega Accessori s.r.l., vi era la previsione di una vendita di 200.000,00 pezzi per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Il business plan menzionato nel contratto non è stato prodotto, avendo la difesa di parte attrice sostenuto, in sede di operazioni peritali, che il business plan non era un autonomo e analitico documento e che la clausola negoziale ne riporta gli elementi numerici complessivi. Come ricordato dal CTU il business plan è in genere un documento autonomo e articolato che descrive il business, il piano operativo, gli schemi economico finanziari, le aree finanziarie ed economiche, il controllo gestionale e la valutazione degli investimenti. Nulla di tutto ciò emerge dal contratto nel quale si da semplicemente atto della previsione di vendita e della sua derivazione percentuale dal numero dei followers dell'attrice.

In assenza di ulteriori allegazioni deve pertanto ritenersi che la previsione sia stata effettuata considerando non tutti gli aspetti aziendali di cui sopra ma semplicemente il numero di followers dell'attrice, elemento di per se stesso non certo idoneo a supportare la correttezza della previsione.

Né parte attrice ha allegato e provato, producendo la propria contabilità, l'entità delle vendite negli anni precedenti in rapporto al numero dei followers, elemento che in via indiziaria avrebbe potuto fornire elementi di riscontro di tale prospettiva di vendita.

Quanto sopra, come già correttamente evidenziato dal CTU, impedisce qualsiasi verifica di credibilità del business plan.

Né tale carenza probatoria può essere supplita da una liquidazione equitativa in quanto era onere dell'attore allegare e provare gli eventuali ulteriori elementi valutati in sede di previsione delle vendite e, in ogni caso, era suo onere allegare e provare il numero di prodotti venduti in rapporto al numero dei followers per gli anni precedenti al fine di fornire al Tribunale elementi per procedere ad una valutazione equitativa.

In assenza di tali elementi ogni valutazione sarebbe infatti meramente arbitraria.

Parte attrice, rilevando che ai sensi dell'art. 125 c.p.i. la liquidazione del danno deve tener conto dei benefici realizzati dall'attore ha chiesto altresì la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 800.000,00 considerando che la convenuta avrebbe beneficiato del valore sul mercato del marchio CFVB, il quale, accostato alla denominazione Cover Store, rappresenterebbe una indebita utilità.

L'importo di cui sopra è stato determinato da parte attrice allegando che un post di CFVB sul social Instagram vale sino ad un massimo di 4.050,30 euro e considerando che dal 01/06/2017 il marchio CFVB sarebbe stato quotidianamente accostato alla denominazione Cover Store.

Come rilevato dal CTU al fine di quantificare tale illegittima utilità è necessario conoscere il numero dei post pubblicati da Cover Store s.r.l. riportanti il marchio nonché il miglioramento di immagine conseguente tale pubblicazione.

Se la seconda circostanza non è stata acquisita a causa del comportamento di parte convenuta, che non



ha dato esecuzione all'ordine di esibizione, il primo presupposto doveva essere provato dall'attrice e nulla è stato provato con riguardo all'utilizzo del marchio CFVB sul profilo Instagram o su altri social riferibili alla convenuta, essendo solo emersa l'offerta in vendita di prodotti a tale marchio nel sito di Cover Store.

In assenza di tale prova nulla può essere liquidato a tale titolo, come già precisato dal CTU e non oggetto di specifica contestazione ad opera della convenuta.

Analoghe considerazioni con riguardo alla richiesta di liquidazione del danno morale, da intendersi quale componente del danno non patrimoniale, e del danno all'immagine, non avendo parte attrice effettuato alcuna allegazione in merito alla sussistenza di tale danno.

La liquidazione del danno ex art. 125 comma I c.p.i. rende superfluo l'esame del criterio di liquidazione disciplinato dall'art. 125 comma II c.p.i.

Anche la condanna alla restituzione degli utili ex art. 125 comma III c.p.i. non può trovare accoglimento in quanto la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione può essere chiesta in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante o nella misura in cui gli utili eccedono tale risarcimento.

Nel caso in esame, pur con tutte le approssimazioni del caso, di cui non può certo dolersi parte convenuta essendo conseguenti il mancato adempimento all'esibizione delle scritture contabili, il CTU ha determinato in euro 34.960,00 gli utili ricavati dalla convenuta e conseguenti la violazione.

Ne consegue pertanto che nulla è dovuto a parte attrice a tale titolo.

In conclusione l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni è pari alla somma di euro 38.000,00. Trattandosi di un debito di valore tale importo deve essere rivalutato all'attualità secondo gli indici ISTAT.

Considerando che si è in presenza di un danno che si è aggravato nel tempo compreso tra settembre 2017 e aprile 2019 in via equitativa la rivalutazione della somma oggi liquidata può farsi decorrere dal primo maggio 2018 quale data intermedia alla progressione di aggravamento.

Analogamente gli interessi possono essere calcolati dal maggio 2018 sulla somma sopra indicata, rivalutata, secondo gli indici ISTAT, di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza.

Parte attrice ha altresì chiesto la condanna al pagamento in suo favore, dell'importo di Euro 50,00 per ogni singolo prodotto pubblicizzato o commercializzato ad opera di Cover Store S.r.l., una volta decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell' provvedimento cautelare nonché dell'importo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento.

Nulla può essere liquidato in questa sede trattandosi di determinazioni concernenti l'attuazione della misura cautelare che, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., deve avvenire sotto il controllo del Giudice che ha emanato il provvedimento cautelare (analogamente peraltro a quanto previsto dall'art. 124 comma 7 c.p.i. in caso di esecuzione di analoghi provvedimenti in sentenza).

La sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza in uno o più giornali di primaria importanza, anche tenuto conto della risalenza dei fatti, non appare misura adeguata secondo il principio di proporzionalità.

In considerazione di quanto sopra le istanze istruttorie (reiterate in sede di precisazione anche nella



parte in cui già accolte) devono ritenersi superflue e quindi inammissibili.

Le spese di lite sia della fase cautelare che di merito seguono la soccombenza sostanziale e, tenuto conto dell'effettivo valore della causa, vengono liquidate in euro 3.645,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge per la fase cautelare (esclusa la liquidazione per la fase istruttoria non autonomamente svolta) e in euro 7254,00 per compenso, euro 27,00 per spese, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per la fase di merito, oltre al rimborso del C.U. nei limiti dell'importo dovuto per le cause del valore di euro 38.000,00.

Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

conferma il provvedimento emesso dal G.D. in data 18 maggio 2018 in atti;

conferma il sequestro ex art. 129 C.P.I. dei prodotti contrassegnati con il marchio "chefaticalavitadabomber" commercializzati, in ogni forma e modo, da Cover Store S.r.l.;

inibisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 C.P.I., a Cover Store S.r.l. l'utilizzo del marchio "chefaticalavitadabomber", la commercializzazione, nonché la pubblicizzazione dei prodotti contrassegnati dallo stesso;

condanna Cover Store s.r.l. a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno per la causale di cui in parte motiva, la somma di euro 38.000,00 oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;

rigetta le ulteriori domande;

condanna Cover Store s.r.l. a tenere indenne l'attrice delle spese di lite della fase cautelare e di merito liquidate in euro 3.645,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge per la fase cautelare e in euro 7254,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge per la fase di merito, oltre al rimborso del C.U. nei limiti dell'importo dovuto per le cause del valore di euro 38.000,00.

Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Brescia, 14 luglio 2020

Il Giudice est.  
Alessia Busato

Il Presidente  
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

