

N. R.G. 23295/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA –A-

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

dott.ssa Paola Gandolfi	Presidente
dott. ssa Silvia Giani	Giudice Relatore
dott.ssa Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **23295/2012** promossa da:

BEIERSDORF AG, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti CUONZO GABRIELE, TREVISAN LUCA e PUNTIERI LIA, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Via Brera, 6 20121 MILANO presso il difensore avv. CUONZO GABRIELE;

e

BEIERSDORF SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti CUONZO GABRIELE, TREVISAN LUCA e PUNTIERI LIA, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Via Brera, 6 20121 MILANO presso il difensore avv. CUONZO GABRIELE;

ATTORI

contro

NEVE COSMETICS SRL (C.F. 10131110016), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. MARCONI ROBERTO e dall'avv. ALIVERTI ALBERTO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente



domiciliata in VIA PRIV. C. BATTISTI, 1 20122 MILANO presso il difensore avv.
MARCONI ROBERTO.

CONVENUTA

OGGETTO: Marchi- Nullità- Contraffazione-

CONCLUSIONI

Per l'attore:

1. Dichiarare la nullità per difetto dei requisiti di valida brevettabilità dei marchi n. 1473086 e n. 1473087 della convenuta;
2. accertare e dichiarare la convenuta responsabile di violazione dei diritti di marchio dell'attrice sui segni di cui in narrativa, nonché di atti di concorrenza sleale ai più diversi titoli dell'art. 2598 cod. civ. ed in particolare, ma non limitatamente, per uso di segni confondibili, appropriazione di pregi, agganciamento e scorrettezza professionale;
3. inibire alla convenuta la prosecuzione dell'illecito e, in particolare, la commercializzazione, in qualsiasi forma e maniera, di prodotti a marchio NEVE e NEVE MAKEUP, la cui produzione non sia riconducibile all'attrice, con applicazione di una penale di Euro 100,00 per ogni esemplare di prodotto commercializzato in violazione del provvedimento di inibitoria e/o di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni giorno di prosecuzione della violazione, a scelta delle attrici.
4. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle attrici, nonché alla restituzione degli utili dalla stessa realizzati nella misura in cui tali utili eccedano i danni.
5. Ordinare la distruzione, a spese della convenuta, di tutti i prodotti che costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell'attrice.
6. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA come per legge.
7. In via istruttoria, si chiede:
 - a) che sia disposta nei confronti della convenuta l'esibizione di tutta la documentazione contabile, aziendale e commerciale relativa alla produzione e commercializzazione dei prodotti contraddistinti dai marchi per cui è causa al fine di stabilire l'entità della



contraffazione e di quantificare il danno ed i profitti realizzati dai contraffattori, ex artt. artt. 121, 121bis e 125 CPI e artt. 210 e 212 c.p.c.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di causa.

Per il convenuto:

In via principale rigettare, per le argomentazioni versate in atti, tutte le domande attrici, in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando che la convenuta nulla deve alla parte attrice.

Per effetto della reiezione delle domande attrici, condannare, in via alternativa o solidale tra loro, BEIERSDORF AG, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, e BEIERSDORF SPA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, a risarcire i danni patiti dall'odierna convenuta per responsabilità aggravata, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, oppure da determinarsi in via equitativa *ex art.* 1226 c.c., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.

Per effetto della reiezione delle domande attrici, ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cure e spese di BEIERSDORF AG, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, e BEIERSDORF SPA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, a caratteri doppi del normale su un quotidiano di diffusione nazionale nonché su due riviste di settore a scelta dell'odierna convenuta, disponendo che ove la parte attrice non provveda entro 15 giorni dal deposito della sentenza possa provvedervi l'odierna convenuta e che la ricevuta dei rispettivi pagamenti costituisca titolo esecutivo per il recupero delle somme spese.

In ogni caso: rifusione di spese, competenze professionali di causa, rivalsa IVA, CPA 15%, anche con condanna *ex art.* 96 c.p.c., III comma.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 21 marzo 2012, l'attrice citava in giudizio la società Neve Cosmetics s.r.l., allegando che:

- Beiersdorf AG, multinazionale specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, igienici e sanitari, era titolare del marchio NIVEA, crema per la pelle



basata sull'emulsionante stabile a base oleosa Eucerit®; la crema NIVEA si presentava bianca e soffice come la neve. Il blu e il bianco erano i colori rappresentativi del prodotto, infatti, "la scritta bianca come la crema [ricordava] il candore e la semplicità della neve, lo sfondo blu, profondo e fresco, a suggerire ancora l'essenzialità e la freschezza della neve". Etimologicamente la parola NIVEA derivava dall'aggettivo "*niveus, nivea, niveum*". La somma di tutti questi elementi creava nella mente del consumatore un nesso indissolubile e un collegamento concettuale molto forte tra il marchio stesso e l'idea della neve.

- Beiersdorf AG era titolare dei seguenti marchi NIVEA:

- marchio internazionale "NIVEA" (figurativo), designante la comunità europea, n. 951550 del 16 novembre 2007 per le classi 3, 5, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 43, 44 ;
- marchio comunitario "NIVEA" (denominativo) n. 12609 depositato il 23 febbraio 1996 e concesso il 1 ottobre 1998 per le classi 1,3,5;
- marchio comunitario "NIVEA" (denominativo) n. 4427548 depositato il 6 maggio 2005 e concesso il 8 settembre 2006 (recentemente rinnovato il 9 aprile 2015) per le classi 35,28,41,43 e 44;
- marchio comunitario "NIVEA" (figurativo) n. 911016 del 16 dicembre 2006 in classe 3;
- marchio italiano n. 1058272 "NIVEA" per la classe 3, depositato il 18 dicembre 2003 e concesso il 28 agosto 2007, proveniente da un primo deposito del 2 aprile 1964, concesso il 21 gennaio 1967 e successivamente rinnovato, da ultimo con registrazione n. 1598318 del 11 giugno 2014.

- Il marchio "NIVEA", anche alla luce della sua rinomanza internazionale, godeva di un valore commerciale di particolare rilevanza. Inoltre, per quanto riguarda il posizionamento del gruppo Beiersdorf sui canali della grande distribuzione, i prodotti a marchio NIVEA in Italia coprivano la maggior percentuale del mercato ed erano posizionati al primo posto nelle statistiche di vendita.

- La convenuta Neve Cosmetics, azienda attiva nella produzione e commercio di cosmetici, profumi, prodotti per l'igiene del corpo e dei relativi accessori, nel 2011 aveva iniziato la



produzione e la commercializzazione di una gamma di cosmetici, detergenti e creme per la pelle, tutti a marchio “NEVE”, suddivisi in diverse linee. Detti prodotti erano distribuiti in Italia attraverso il sito internet www.nevecosmetics.it.

- Neve Cosmetics era titolare dei seguenti marchi:

- marchio denominativo “NEVE”, n. 1473086, depositato il 9 giugno 2011 e registrato il 15 dicembre 2011, in classe 3 (saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici) e 44 (servizi di igiene e bellezza per la persona);
- marchio denominativo “NEVE MAKEUP”, n. 1473087, depositato il 9 giugno 2011 e registrato il 15 dicembre 2011, per le medesime classi sopra indicate 3 e 44.

Ciò premesso, l’attrice chiedeva fosse accertare la nullità dei marchi registrati dalla convenuta, per mancanza di novità e la violazione dei diritti di privativa ai sensi degli artt. 20 lett b) e c) CPI, con conseguenti domande risarcitorie e inibitorie.

1.1 Con comparsa depositata il 14 settembre 2012, la convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice e deducendo che:

- Neve Cosmetics era una piccola società dedita alla produzione di cosmetici naturali, esclusivamente commercializzati tramite il canale internet. Si trattava, in particolare:

a) di una vasta gamma di prodotti di trucco minerale recanti il marchio Neve Makeup. Tali prodotti non erano né identici né affini a quelli commercializzati dalla controparte. Tali articoli risultavano commercializzati per il tramite del marchio figurativo n. 0001381091 (con presentazione della domanda il 7 agosto 2009 nelle medesime classi 3 e 44);

b) una piccola linea *skincare* recante il marchio NEVE COSMETICS che comprendeva soltanto cinque prodotti . Tali articoli risultavano commercializzati per il tramite del marchio figurativo n. 0001381092 e del marchio denominativo NEVE COSMETICS n. 0001457170 .

- La filosofia del marchio della convenuta era di offrire prodotti “MINERALI E NATURALI”, classificabili come “cosmetici vegetariani e vegani”, nei quali non erano presenti “siliconi che occludono i pori, niente petrolati che non fanno respirare la pelle,



niente conservanti pesanti, niente derivati dalla macellazione di mammiferi ” e che risultavano del tutto differenti a quelli della grande distribuzione, commercializzati da NIVEA.

- Il canale di distribuzione eliminava qualsiasi rischio di associazione a qualsivoglia altro marchio, poiché NIVEA non commercializzava i propri prodotti sul web .
- IL pubblico non conosceva la lingua latina e il significato “dell’aggettivo latino NIVEA”.
- Il carattere distintivo del marchio NIVEA era indebolito dal significato descrittivo della caratteristica del prodotto.
- Per la clientela NIVEA non esprimeva alcun concetto positivo, essendo il simbolo di produzione industriale massiva e il sinonimo di ingredienti non naturali .

2. La domanda di nullità formulata dall’attrice ha per oggetto i due marchi n. 1473086 e n. 1473087, di titolarità della convenuta, per carenza di novità ai sensi dell’art. 12 CPI.

Si tratta dei marchi denominativi “NEVE”, n. 1473086, depositato il 9 giugno 2011 e registrato il 15 dicembre 2011 e “NEVE MAKEUP”, n. 1473087, depositato il 9 giugno 2011 e registrato il 15 dicembre 2011. Entrambi sono stati registrati per le classi 3 e 44.

Nel procedere a una valutazione comparativa dei marchi in oggetto, va subito evidenziato che i marchi denominativi della convenuta in oggetto sono stati registrati successivamente a quelli di cui l’ attrice è titolare e per le medesime classi di prodotti.

Ai fini del giudizio di novità il confronto va effettuato tra i segni come sono stati registrati e i prodotti o i servizi indicati nelle rispettive registrazioni.

Nel raffronto è necessario procedere ad una comparazione sul piano visivo, fonetico e concettuale dei marchi in questione, nonché ad un confronto tra i prodotti/servizi per i quali i marchi sono stati registrati, tenendo conto dell’interdipendenza tra i fattori che entrano in gioco nel giudizio.

2.I. Nel caso di specie i marchi attori sono denominativi e figurativi, tutti caratterizzati dal prevalente elemento denominativo “NIVEA”, riprodotto in caratteri maiuscoli standard; i marchi oggetto di contestazione sono denominativi e sono costituiti rispettivamente dalle parole “NEVE” e “NEVE MAKEUP”. La presente analisi perciò



dovrà riguardare il confronto tra il primo e questi ultimi, non rilevando la presenza di altri marchi, di cui la convenuta è titolare e che non sono oggetto della domanda di nullità.

Al fine di ottenere la declaratoria di nullità, l'attore ha allegato che, attraverso i marchi "NEVE" e "NEVE MAKEUP", la convenuta commercializzava diversi prodotti per le classi 3 e 44.

3. Partendo da una valutazione comparativa dei marchi di causa, questo Tribunale ritiene che i marchi registrati dalla convenuta siano privi del carattere della novità ai sensi dell'art. 20 lett d) ed e).

3.1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano simili a un marchio registrato in seguito a domanda depositata in data anteriore per prodotti o servizi identici o affini, se a causa della somiglianza tra i segni e dell'affinità tra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

Per principio giurisprudenziale consolidato, ai fini dell'apprezzamento di un rischio di confusione occorre svolgere una valutazione globale dei diversi fattori tra di loro interdipendenti: un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti.

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

3.1.1. Nel caso di specie, anzitutto, va osservato che i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto sono i medesimi.

I marchi in contestazione rivendicano, infatti, protezione relativamente alle medesime classi, 3 e 44, rispettivamente saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici... e servizi di igiene e di bellezza per persona.



I prodotti/servizi di cui si tratta condividono, almeno potenzialmente, con i prodotti dell'attrice gli stessi consumatori finali, gli stessi produttori e i medesimi meccanismi di distribuzione.

Trattasi di prodotti di bellezza, destinati in generale alla cura del corpo che, come tali, possono essere distribuiti in farmacie, in grandi magazzini, nonché in strutture più piccole. La comune finalità dei prodotti in esame, cioè la cura del corpo, non è esclusa dalla circostanza che detti prodotti possano essere realizzati diversamente e con altri materiali.

L'identità dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto va tenuta in considerazione in sede di valutazione globale dei diversi fattori tra di loro interdipendenti.

3.1.2. Venendo alla comparazione dei segni in conflitto, e iniziando dal profilo concettuale, il grado di somiglianza è molto elevato, perché il marchio registrato dalla convenuta successivamente a quelli registrati dall'attrice, evoca, con la denominazione NEVE, lo stesso concetto della NEVE da cui deriva etimologicamente l'aggettivo NIVEA, che significa, appunto, nella lingua italiana (e non solo in quella latina, da cui il termine deriva), "bianca, candida come la neve".

Il collegamento concettuale tra i segni, evocanti entrambi il concetto di neve e di candore simile alla neve, è dunque evidente.

3.1.3. Dal punto di vista visivo i segni hanno in comune entrambe le consonanti da cui sono composti i segni denominativi, e cioè la prima delle lettere, "n", nonché la seconda ed ultima consonante "v"; hanno poi in comune la vocale "e" e sono, tra l'altro, scritte con i medesimi caratteri maiuscoli.

3.1.4. Con riguardo specifico al raffronto comparativo del segno denominativo NIVEA registrato dall'attrice con quello NEVE MAKEUP, di titolarità della convenuta, la componente denominativa "MAKEUP" non rivesta un particolare rilievo, costituendo solo un elemento descrittivo dei servizi offerti. Nel segno NEVE MAKEUP il cuore della parola è rappresentato dal primo dei due termini in questione.

3.1.5. Il grado di somiglianza è più tenue sotto il profilo fonetico. Sebbene entrambi i termini siano caratterizzati esclusivamente da vocali "chiare", purtuttavia essi hanno una diversa musicalità e un diverso numero di sillabe.



4. Alla stregua di quanto considerato, tenuto conto di un elevato grado di somiglianza dei segni in conflitto sotto il profilo grafico, visivo e concettuale, nonché dell'identità dei beni contraddistinti, ritiene il tribunale che i marchi in contestazione NEVE e NEVE MAKEUP registrati dalla convenuta in data successiva a quelli registrati dall'attrice siano privi di novità in quanto, a causa della somiglianza tra i segni e dell'identità tra i prodotti, il pubblico può essere portato ad associarli, essendo indotto a ritenere che essi provengano da società aventi rapporti contrattuali con la prima .

4.1. Come si è anticipato, il giudizio di novità è un giudizio in astratto basato sul raffronto tra i segni come vengono registrati, che prescinde dalle modalità di uso. Pertanto le argomentazioni della difesa della convenuta, sul diverso uso effettivo di uno dei due marchi, utilizzato con alcune diversità grafiche (lettere minuscole) e con la rappresentazione di un fiocco stilizzato di neve, o per i diversi canali distributivi utilizzati, non assumono rilievo in sede di giudizio di nullità.

4.2. In considerazione della notorietà dei marchi NIVEA, essi godono di protezione rafforzata, anche in caso di prodotti non affini e, per quanto qui rileva, anche in assenza di un rischio di confusione, quando l'uso di quelli successivi senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. Per giurisprudenza comunitaria la misura dell'indebito vantaggio dipende dalla forza e dal grado di conoscenza del marchio anteriore, con la conseguenza che maggiore è la notorietà di un marchio anteriore e più aumenta il rischio che l'uso del marchio anteriore tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo e o dalla notorietà del marchio anteriore (GCE 27 novembre 2008, caso Intel; CGCE 18 giugno 2009 caso L'Oreal).

Un marchio è considerato rinomato quando “è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti. Nel valutare la rinomanza di un marchio occorre considerare tutti gli elementi rilevanti, tenendo conto, in particolare della quota di mercato geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti condotti dall'impresa per promuoverlo” (App. Milano, 8 maggio 2011).



Il marchio “NIVEA” rappresenta il principale *brand* del gruppo Beiersdorf e non vi è dubbio che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti per poter validamente affermare la rinomanza a livello internazionale del marchio in questione. Tale valutazione comporta una tutela rafforzata estesa anche a prodotti o servizi non affini quando l’uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio.

5. Alla luce di quanto considerato la convenuta si è anche resa responsabile, utilizzando i segni NEVE e NEVE MAKEUP, di contraffazione dei marchi di titolarità dell’attrice.

E’ ben vero che nel giudizio di contraffazione la confondibilità va esaminata verificando in concreto l’uso che la parte abbia fatto dei marchi e non solo come i marchi sono stati registrati. Ritiene però il Collegio che le differenziazioni grafiche sopra viste dei segni – legate al carattere minuscolo delle lettere che compongono la parola, alla presenza di un fiocco di neve stilizzato- non facciano venire meno il rischio di confondibilità, quanto meno sotto il profilo della associazione, con quelli di titolarità dell’ attrice, in quanto comunque essi evocano il concetto di neve. Anzi, il fiocco di neve rafforza tale legame concettuale.

Quanto ai canali distributivi, sebbene l’attrice utilizzi principalmente il canale della grande distribuzione, essa non si limita a tale canale. L’attuale principale, ma non esclusiva, destinazione può, dunque, rilevare sotto il profilo risarcitorio e non con riguardo al piano del giudizio di confondibilità.

6. La convenuta va dunque inibita da ogni ulteriore utilizzo dei marchi NEVE e/o NEVE MAKEUP, con fissazione della penale di Euro 5,00 per ogni esemplare di prodotto commercializzato in violazione dell’ordine successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

7. In conformità al disposto dell’art. 124 CPI, si ordina alla convenuta la distruzione , a sue spese, dei prodotti recanti i marchi indicati e costituenti violazioni dei diritti dell’attrice.

8. La domanda risarcitoria è stata formulata del tutto genericamente, non avendo l’attrice allegato le voci di danno e non avendo individuato alcun elemento per ravvisarne l’esistenza.



L'attrice, che peraltro non ha fatto cenno a tale domanda neppure nelle memorie conclusive, non ha fornito alcuna prova di avere subito danni.

La prova del lucro cessante non può prescindere dall'esistenza di un nesso causale tra il danno subito e l'atto illecito, salvo che non venga determinato, ai sensi del secondo comma della norma citata e cioè con il metodo del canone virtuale.

L'alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante di cui all'art. 125 comma secondo CPI prevede la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza. Nel caso di specie, però, l'attore, che peraltro non ha chiesto, neppure in via residuale, l'applicazione di tale criterio di liquidazione, non ha fornito alcun elemento per la quantificazione del canone virtuale, non avendo prodotto tabelle del settore relative alle royalties o eventuali contratti di licenza già stipulati.

Il rimedio della retroversione degli utili non è in concreto utilizzabile, non solo per la carenza di dati fattuali, sui quali nessun rilievo è stato formulato dalle parti, ma anche per la mancata prova della loro riferibilità ai segni oggetto di contestazione.

Il criterio della retroversione degli utili non deroga alla necessità della sussistenza del nesso causale tra la violazione e il profitto conseguito, da accertarsi in concreto.

In assenza di prova e, *a fortiori*, di specifiche allegazioni, la domanda di risarcimento, peraltro non espressamente rinunciata (sebbene la parte non vi abbia fatto alcun riferimento negli atti conclusivi), va dunque rigettata.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'attrice, tenuto conto dei parametri di cui al vigente DM n 55/2014, in complessive € 15.000,00, per compensi oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa, come di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **BEIERSDORF AG** e da **BEIERSDORF SPA** nei confronti di **NEVE COSMETICS SRL**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:



- Dichiara la nullità del marchio denominativo “NEVE” n. 1473086, depositato il 9 giugno 2011 e registrato il 15 dicembre 2011 e di quello denominativo “NEVE MAKEUP” n. 1473087, depositato il 9 giugno 2011 e registrato il 15 dicembre 2011, di titolarità della convenuta.
- Accerta che la convenuta si è resa responsabile di contraffazione dei marchi di titolarità dell’attrice, come meglio specificato in motivazione;
- inibisce alla convenuta ogni ulteriore utilizzo dei marchi denominativi NEVE e/o NEVE MAKEUP, fissando la penale di Euro 5,00 per ogni eventuale violazione constatata successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
- ordina alla convenuta la distruzione, a sue spese, dei prodotti recanti i marchi indicati e costituenti violazioni dei diritti dell’attrice.
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 15.000,00, per compensi oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa come di legge.
- Dispone trasmettersi estratto della sentenza all’UIBM.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2015.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott.ssa Paola Gandolfi

