REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XIV

Sezione specializzata in materia di impresa A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni presidente rel.

dott. Federico Rolfi giudice

dott.ssa Elisa Fazzini giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 22303/2016 R.G.** promossa da:

DIESEL s.p.a. Unipersonale, in persona del legale rappr.te pro tempore;

DIESEL FRANCE S.A.S., in persona del legale rappr.te pro tempore;

MARNI GROUP s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

MARNI HOLDING s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

OTB s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;

domiciliate in Milano, viale Regina Margherita 35 , presso lo studio dei procuratori avv.ti Giovanni F, CASUCCI e Niccolò FERRETTI che le rappresentano e difendono;

attrici

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

contro:

ZARA ITALIA s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

ZARA HOME ITALIA s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), in persona del legale rappr.te pro tempore;

ZARA HOME ESPANA SA, in persona del legale rappr.te pro tempore;

FASHION RETAIL SA, in persona del legale rappr.te pro tempore;

TEMPE SA, in persona del legale rappr.te pro tempore;

ZARA FRANCE SARL, in persona del legale rappr.te pro tempore;

domiciliate in Milano, piazza S. Erasmo 3, presso lo studio del procuratore avv. Bianca Manuela GUTIERREZ che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabio ANGELINI del Foro di Roma e all'avv. Silvia GIUDICI del Foro di Milano nonché – limitatamente alle parti FASHION RETAIL SA, TEMPE SA e ZARA FRANCE SARL – all'avv. Domenico DEMARINIS del Foro di Bari e all'avv. Filippo CALDA del Foro di Bologna;

convenute

INDICAM - Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione (C.F. e P.IVA, 97057580157), in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. domiciliata in Milano, via Lamarmora 40, presso lo studio dell'avv. Cesare GALLI, dell'avv. Mariangela BOGNI e dell'avv. Alberto CONTINI che la rappresentano e difendono;

terza intervenuta

Oggetto: Brevetto di modello di utilità

Conclusioni delle parti:

- per le parti attrici: "A. (7.) condannare le convenute, ai sensi degli artt. 125 C.P.I. e 2043 c.c. e 2600 c.c. al risarcimento dei danni subiti dalle attrici, nella misura da quantificarsi per l'intero ambito comunitario in corso di causa a seguito delle risultanze della CTU contabile, e/o della sua rinnovazione

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

o integrazione con le informazioni allo stato non ancora rivelate dal gruppo INDITEX nonostante il comandi giudiziale e i reiterati inviti del CTU, o in quella che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, al risarcimento del danno all'immagine non inferiore ad Euro 50.000,00;

[…]

B. (9.) ordinare la pubblicazione del dispositivo della precedente sentenza sull'an e dell'emananda sentenza sul quantum nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titolo di esempio, "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", nonché su due riviste di settore come "Vogue" ed "ELLE", per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a spese delle convenute, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, le attrici a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro presentazione di fattura alle convenute, nonché sui siti internet delle convenute (http://www.zara.com, http://www.zarahome.com, http://www.inditex.com, https://www.tempe.es/) in lingua italiana ed inglese.

[…]

In via subordinata:

C. (11.) accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa da parte delle convenute nei confronti delle attrici e, conseguentemente, condannare le medesime, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare le attrici della correlativa diminuzione patrimoniale, nella misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della CTU contabile e/o della sua rinnovazione o integrazione, o in quella che sarà ritenuta di giustizia.

[…]

In via istruttoria:

D. (13.) chiedere all' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio AEO, nonché alla corrispondente competente

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

Autorità spagnola, di ricevere la documentazione pertinente alle importazioni ed esportazioni effettuate dalle convenute dal 2015 ad oggi;

[…]

E. (16.) disporre, ai sensi degli artt. 121 e 121bis CPI, che vengano fornite dalle convenute e dai terzi eventualmente implicati, la cui identità emerga in seguito all'istruttoria, tutte le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti di cui è causa illecitamente prodotti, importati e commercializzati in violazione dei diritti di privativa delle attrici, nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121bis, 2° co., CPI. A tal fine, si indicano quale soggetto da interrogare – riservandoci di individuarne ulteriori – i legali rappresentanti pro tempore delle convenute, che in particolare dovranno dichiarare:

i) nome ed indirizzo dei produttori, distributori ed importatori;

ii) identità di eventuali altri soggetti detentori dei prodotti in contestazione, nonché del materiale pubblicitario;

iii) quantità prodotte e/o importate e/o commercializzate, ricevute e/o ordinate, nonché relativo prezzo, in tutta l'Unione Europea;

iv) costi d'impresa relativi alla commercializzazione dei prodotti de quibus e utile netto relativo agli stessi.

Il tutto rigettando le eccezioni di riservatezza avversarie che devono necessariamente essere superate dal prevalente diritto delle Attrici di identificare il quadro completo dell'illecito accertato e dei soggetti che vi hanno preso parte, ad ogni livello della fase produttiva e distributiva.

[…]

In ogni caso:

F. (18.) condannare le convenute al rimborso di onorari, diritti e spese anche generali del 15%, IVA e cpa e spese di CTU sia della fase di descrizione ante causam sia del presente giudizio di merito (con

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

specifico diritto delle attrici di ripetere, dalle convenute, le somme già pagate al CTU nella fase cautelare ante causam).”

- per le parti convenute: “A. nel merito

1. respingere la domanda attorea di condanna delle convenute al risarcimento dei danni in quanto infondata in fatto e in diritto;1

2. respingere la domanda attorea formulata in via subordinata di condanna delle convenute ex art. 2041 c.c. in quanto infondata in fatto e in diritto;2

B. in via istruttoria

3. respingere le istanze avversarie tutte ex artt. 121 e 121 bis CPI nonché ogni altra istanza e/o richiesta formulata dalle attrici in via istruttoria, nessuna esclusa.

Con condanna delle società Diesel S.p.A., Marni Group S.r.l., Marni Holding S.p.A. e OTB S.p.A., Diesel France sas a rifondere alle convenute compensi professionali e spese vive, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge sia della fase di descrizione sia del presente giudizio di merito.”

- per la terza intervenuta: “Nel merito:

1) Accogliere integralmente le domande risarcitorie delle attrici Diesel S.p.a., Diesel France S.a.s., Marni Group S.r.l., Marni Holding S.r.l. e OTB S.p.A. nei confronti delle convenute Zara Italia S.r.l., Zara Home Italia S.r.l., Industria de Disegno Texil S.A. e Zara Home Espana S.p.A. in particolare condannandole, in solido tra loro, a un risarcimento comprendente la retroversione integrale dei benefici che gli illeciti già accertati con la sentenza non definitiva n. 5390/18 hanno generato a favore delle singole società del Gruppo d’imprese cui le medesime convenute appartengono e quindi a favore della capogruppo Industria de Disegno Texil S.A.;

In ogni caso:

2) Condannare le convenute a rifondere anche all’interveniente compenso professionale e spese vive, oltre IVA e CPA come per legge.”

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

Motivi di fatto e di diritto

1. Con la sentenza parziale n. 5390/18 pubblicata in data 15.5.2018 questo Tribunale emetteva il seguente dispositivo:

"*1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione all'accertamento richiesto dalle parti attrici del fatto che la produzione sub doc. 15, nel procedimento civile cautelare ante causam, dell'accordo transattivo stipulato nell'anno 2006 non integrerebbe comunicazione al pubblico del documento e dunque violazione del vincolo di confidenzialità stabilito in tale accordo, risultando a tal fine competente il Tribunal de Commerce de Paris;*

2) respinte le domande di accertamento della nullità del disegno comunitario n. 2649491-002 di cui è titolare nonché del disegno non registrato relativo al sandalo in feltro Fussbett svolte dalle parti convenute, in parziale accoglimento delle domande svolte dalle attrici DIESEL s.p.a. Unipersonale, DIESEL FRANCE S.A.S., MARNI GROUP s.r.l., MARNI HOLDING s.r.l. e OTB s.p.a. accertata la contraffazione del disegno comunitario n. 2649491-002 e del disegno non registrato relativo al sandalo in feltro Fussbett integrata dalla produzione, importazione e commercializzazione rispettivamente del modello di pantalone jeans denominato "Biker Cerniere" – o comunque denominato - e del modello di sandalo in feltro di cui in atti da parte delle convenute ZARA ITALIA s.r.l., ZARA HOME ITALIA s.r.l., INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), ZARA HOME ESPANA SA, FASHION RETAIL SA e TEMPE SA, inibisce a tutte tali convenute la prosecuzione di tali attività limitatamente al modello di pantalone jeans denominato "Biker Cerniere" su tutto il territorio dell'Unione Europea;

3) ordina il ritiro dei prodotti contestati da tutto il territorio dell'Unione Europea e fissa a titolo di penale la somma di € 200,00 per ogni singolo prodotto commercializzato in violazione dell'inibitoria così comminata;

4) respinge le domande di concorrenza sleale avanzate dalle parti attrici;

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

5) dispone la prosecuzione della causa in relazione alle ulteriori domande svolte dalle parti attrici come da separata ordinanza."

Con l'ordinanza emessa contestualmente al fine di dare i provvedimenti necessari per l'ulteriore attività istruttoria necessaria ai fini della quantificazione del danno risarcibile, il Tribunale così disponeva, previa remissione della causa sul ruolo istruttorio:

- accoglieva l'istanza delle società attrici di esibizione dei libri e delle scritture contabili delle parti convenute relative alla produzione, esportazione/importazione, commercializzazione in tutto il territorio dell'Unione Europea dei prodotti pantalone jeans denominato "*Biker Cerniere*" – o comunque denominato – dal 2015 alla data odierna e del modello di sandalo in feltro limitatamente al periodo dal 15.2.2014 al 15.2.2017;
- rimetteva al giudice istruttore ogni decisione sia in ordine alla rilevanza dell'ulteriori istanze ex artt. 121 e 121 bis c.p.i. che di svolgimento di CTU contabile;
- invitava le parti a fornire indicazioni circa la legge spagnola vigente in relazione al risarcimento del danno in materia di proprietà industriale al fine di cooperare con il Tribunale nella corretta acquisizione ed applicazione di tale legislazione.

La successiva trattazione della causa ha visto dunque lo svolgersi di consulenza tecnica d'ufficio sulla base dei seguenti quesiti formulati dal giudice istruttore:

"*a) l'effettivo numero dei prodotti pantalone jeans denominato "Biker Cerniere" – o comunque denominato – dal 2015 alla data odierna e del modello di sandalo in feltro (limitatamente al periodo dal 15.2.2014 al 15.2.2017) prodotti dalle convenute nel territorio dell'Unione Europea – anche destinati a mercati extra UE - ed il relativo fatturato, così come il numero dei prodotti commercializzati all'interno dell'Unione Europea ed in particolare sul territorio italiano dalle rispettive società convenute;*

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

b) l'utile marginale (MOL) conseguito dalle convenute all'esito di tali attività, suddiviso per ciascuna di esse;

c) se vi sia correlazione univoca tra il danno indicato come patito dalle parti attrici in termini di mancato guadagno e i benefici conseguiti dalle società convenute nel periodo di produzione e commercializzazione dei prodotti contestati, distinguendo le attività svolte nel territorio italiano da quelle realizzate negli altri Paesi UE."

All'esito di tale incombente è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 10.2.2021, svoltasi – per disposizione del giudice istruttore in considerazione dell'emergenza Covid – nelle forme della trattazione scritta.

In data 9.2.2021 si costituiva nel giudizio quale terza intervenuta volontariamente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. INDICAM - Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, qualificandosi come associazione di categoria che raggruppa i soggetti imprenditoriali e professionali – tra cui i titolari di marchi rinomati, quali la società *holding* OTB s.p.a. attrice nella presente causa - impegnati in Italia nel contrasto alle attività contraffattorie.

In estrema sintesi INDICAM ha sostenuto la legittimità del proprio intervento a sostegno delle istanze risarcitorie svolte dalle società attrici per le violazioni già accertate, con particolare riferimento alla necessità di sostenere come impropria la valutazione espressa dal CTU di considerare, al fine di rispondere al quesito peritale, unicamente il MOL "diretto" generato dalle singole convenute, escludendo invece i benefici conseguiti dalla capogruppo INDUSTRIA DE DISEGNO TEXIL S.A. grazie al MOL realizzato dalla altre società da essa controllate al 100% coinvolte nella contraffazione ma non formalmente convenute nel presente giudizio, MOL del quale essa indirettamente ma sicuramente beneficerebbe. Tale intervento risponderebbe dunque all'esigenza di dare piena ed effettiva attuazione alle decisioni già rese nel corso del presente giudizio mediante la piena e corretta

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

esplicazione del principio di retroversione degli utili cui accede in particolare la peculiare funzione di deterrenza del risarcimento del danno.

Depositate da tutte le parti i loro rispettivi scritti conclusionali, all'udienza del 17.6.2022 la causa è stata oggetto di discussione orale dinanzi al Collegio.

2. Devono essere in primo luogo affrontate alcune questioni preliminari sorte successivamente al deposito della sentenza parziale n. 5390/18.

2.1 Le società convenute hanno contestato l'ammissibilità dell'intervento adesivo volontario (art. 105, comma 2 c.p.c.) svolto da INDICAM, sia in relazione alla sua tempestività che rispetto alla carenza di un suo effettivo interesse ad agire, posto che la domanda di retroversione degli utili – il cui sostegno giustificherebbe l'intervento dell'ente associativo in questione – sarebbe stata tardivamente formulata dalle società attrici e dunque estranea al contraddittorio tra le parti.

Tali eccezioni non sono fondate.

L'art. 268 c.p.c. consente ad i terzi di intervenire *"sino a che non vengano precisate le conclusioni"*. La piana lettura di tale disposizione consente di ritenere che il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio fissando l'udienza collegiale per la discussione, così spogliandosi in tale modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso ed anche se le parti siano state invitate dall'istruttore a precisare le conclusioni l'intervento del terzo deve dunque ritenersi ammissibile.

Nel caso di specie è pacifico che l'intervento di INDICAM è stato formalizzato il giorno precedente alla data di svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di cui era stata disposta la trattazione scritta e che pertanto aveva visto le parti procedere preliminarmente nel termine assegnato dal giudice al deposito delle rispettive note contenenti le loro conclusioni definitive.

La formale precisazione delle conclusioni si è dunque compiuta dinanzi al giudice istruttore nella data da esso indicata con redazione del relativo verbale di trattazione scritta.

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

Quanto alla presunta carenza di interesse che avrebbe viziato l'intervento di INDICAM, appare sufficiente rilevare che le conclusioni precisate dalle società attrici comunque contenevano espressamente la richiesta di applicazione della misura della retroversione degli utili, questione dunque già facente parte del contraddittorio processuale e rispetto alla quale le valutazioni in ordine alla sua (contestata) ammissibilità sarebbero state oggetto di decisione del Collegio, ma all'esito dello sviluppo del contraddittorio processuale e dunque in sede di decisione delle residue domande svolte dalle parti.

Non pare dunque dubitabile l'esistenza di un interesse da parte di INDICAM a fondare il proprio intervento in causa, risultando a tal fine sufficiente che esso avesse un effettivo e concreto riscontro nelle domande delle parti adiuvate, a prescindere dalla loro ammissibilità e fondatezza.

2.2 Oggetto di specifica contestazione da parte delle società convenute è stata la richiesta svolta dalle parti attrici di procedere alla determinazione del danno risarcibile disponendo l'integrale retroversione degli utili conseguiti dalle società convenute ai sensi del comma 3 dell'art. 125 c.p.i.

E' invero documentale che le parti attrici non hanno proceduto alla formulazione di una specifica domanda in tal senso nel limite stabilito dalle norme processuali, vale a dire entro il termine assegnato per il deposito della prima memoria *ex* art.183, comma 6, c.p.c. che segna in via definitiva il limite per le preclusioni assertive.

La giurisprudenza di merito ormai costante appare da tempo orientata in tal senso (v. Tribunale Milano 27.2.2018; Tribunale Milano 11.3.2016; Tribunale Bologna 20.4.2015).

Le società attrici hanno invece sostenuto che tale istanza era già contenuta in atto di citazione – ancorchè non formulata formalmente come domanda specifica nelle conclusioni ivi definite e poi non modificate – laddove era riportata la seguente espressione: *"La quantificazione di tale danno dovrà avvenire ex art. 125 CPI, ovvero in funzione:*

1) degli utili indebitamente realizzati dal violatore del diritto (retroversione degli utili);…" (pag. 24 atto di citazione).

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

Pare evidente al Collegio che la necessità che la parte manifesti con chiarezza ed in maniera specifica la sua volontà di rinunciare alla liquidazione del lucro cessante in favore della retroversione degli utili non possa essere soddisfatta dal mero ed isolato richiamo nel corpo dell'atto di citazione del solo termine *"retroversione"* nell'ambito di una frase che ben si poteva prestare invece a confermare la necessità che gli utili del contraffattore fossero valutati nell'ambito della determinazione del danno risarcibile da eseguirsi ai sensi del primo comma dell'art. 125 c.p.i., in quanto pacificamente riconducibili a quei benefici realizzati dall'autore della violazione che rappresentano uno dei parametri e dei criteri che governano la determinazione di tali valori secondo i canoni della funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del danno risarcibile.

Il terzo comma dell'art. 125 c.p.i. proietta invece la prospettiva della liquidazione del lucro cessante in un contesto diverso, volto a neutralizzare sostanzialmente – anche in chiave preventiva e dissuasiva – l'interesse del contraffattore a conseguire profitti dal proprio illecito, ad esempio laddove esso si ponga sul mercato in maniera più efficiente del titolare del titolo di proprietà industriale e sia dunque in grado di attuare un'attività contraffattoria che rimarrebbe vantaggiosa anche laddove egli fosse costretto a risarcire il danno per il mancato guadagno del soggetto danneggiato secondo i consueti principi compensativi. In tali circostanze il risarcimento del danno non sarebbe in grado di annullare il margine di lucro costituito dalla differenza tra il mancato guadagno del titolare ed il maggior profitto comunque conseguito dal contraffattore in ragione della sua più ampia ed efficiente organizzazione produttiva e commerciale.

L'istituto della retroversione degli utili è dunque in sé connotato indubbiamente da una logica preventiva e dissuasiva dall'illecito, comunque evidentemente connessa alla violazione di un diritto assoluto ed anche alle sue potenziali capacità di espansione economica e – secondo le riflessioni maggiormente condivisibili sul punto – appare quantomeno assimilabile ai principi propri dell'istituto dell'arricchimento senza causa, risultando evidente tale analogia nel fatto che in entrambi i casi assume

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

rilievo l'obbiettivo di ricondurre la ricchezza scaturita dal titolo di proprietà industriale ed indebitamente conseguita dal soggetto (contraffattore) - che ne ha tratto comunque benefici ingiustificati – in favore del soggetto il cui diritto assoluto sulla privativa di cui è titolare è stato indebitamente sfruttato. Tale accertamento dunque – diversamente dal contesto delle forme di risarcimento compensativo – non richiede la prova che il titolare della privativa sarebbe stato in grado di conseguire benefici della medesima entità di quelli acquisiti dal contraffattore più efficiente, sfruttando la privativa altrui.

In tale prospettiva, dunque, l'istituto della retroversione degli utili si pone sostanzialmente in via alternativa alla tutela risarcitoria classica fondata sulla natura compensativa del risarcimento cui i commi 1 e 2 dell'art. 125 c.p.i. risultano allineati, ancorchè caratterizzati ed arricchiti sotto alcuni profili per la materia della proprietà industriale.

Pertanto sussiste la necessità che della scelta dell'opzione dell'applicazione della retroversione degli utili in via alternativa rispetto alla valutazione del profilo del lucro cessante sia data esplicita e chiara manifestazione mediante la proposizione della specifica domanda.

Nel caso di specie nemmeno il ricorso alle facoltà di interpretazione complessiva della volontà della parte attrice - che potrebbero in ipotesi indurre il Collegio a ritenere comunque manifestata tale opzione dal contesto dell'atto di citazione – potrebbe condurre all'esito di ritenere come effettivamente formulata tale domanda, laddove si osservi che, al di là dello scarno riferimento innanzi richiamato, nessuno specifico sviluppo argomentativo pare individuarsi nel contesto dell'atto di citazione che potrebbe integrare e sorreggere la mera menzione del termine *"retroversione"* fino a ritenere come chiaramente ed incontrovertibilmente manifestata la volontà delle parti attrici di ricondurre la determinazione del profilo risarcitorio al particolare e specifico contesto del comma 3 dell'art. 125 c.p.i.

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

Deve dunque confermarsi che la considerazione degli utili conseguiti dal contraffattore deve essere valutata nell'ambito dei benefici da questi indebitamente acquisiti secondo i criteri stabiliti nei primi due commi dell'art. 125 c.p.i.

2.3 Per ciò che attiene alle norme sostanziali applicabili alle convenute aventi sede in Spagna, deve rilevarsi che secondo le informazioni rese dalle parti convenute il quadro normativo è definito dalla legge 20/2003 vigente in Spagna e in particolare mediante le seguenti disposizioni:

Articolo 54. Presupposti per il risarcimento dei danni e pregiudizi
1. Coloro che, senza il consenso del proprietario del diritto, fabbricano o importano oggetti aventi un design che rientra nell'ambito della protezione di un design registrato, nonché i responsabili della prima commercializzazione degli stessi, saranno obbligati, in ogni caso, a rispondere per i danni e pregiudizi causati.
2. Tutti coloro che effettueranno qualsiasi altro atto di sfruttamento non autorizzato del design registrato saranno obbligati a risarcire unicamente i danni e i pregiudizi causati se adeguatamente avvertiti dal proprietario circa l'esistenza dello stesso, correttamente identificato, e della sua violazione, con la richiesta che cessino nella stessa, o nei casi in cui nella loro condotta ci sia colpa o negligenza.

Articolo 55. Calcolo dei danni e pregiudizi e penali
1. Il risarcimento dei danni includerà non solo le perdite subite, ma anche i profitti di cui il proprietario del prodotto non ha beneficiato a causa della violazione del suo diritto. Il proprietario del disegno o modello registrato potrà anche chiedere un risarcimento per il danno causato al prestigio del design da parte del trasgressore, in particolare da una realizzazione difettosa di prodotti illecitamente messi in commercio, dalla difettosa esecuzione delle imitazioni o dalle condizioni in cui ha avuto luogo la messa in commercio. Inoltre, l'importo del risarcimento potrà includere, a secondo del caso, le spese per le indagini sostenute per ottenere prove ragionevoli della commissione della violazione oggetto del procedimento giudiziario.
2. Al fine di regolare il risarcimento dei danni, si terrà in considerazione, a scelta della parte lesa:
a) Le conseguenze economiche negative, compresi i benefici che il proprietario avrebbe ottenuto dallo sfruttamento del design se non fosse avvenuta la violazione del suo diritto e i benefici ottenuti dall'autore della violazione in conseguenza della violazione del diritto del proprietario del design registrato. In caso di danni morali, ne conseguirà il risarcimento anche se l'esistenza di danni economici non è stata dimostrata.
b) L'importo che, come prezzo, il trasgressore avrebbe dovuto pagare al proprietario del design per la concessione di una licenza che gli avrebbe permesso atti di sfruttamento lecito del design.
3. Per stabilire l'entità del risarcimento verranno tenuti in considerazione in particolare l'importanza economica del design e il suo impatto sulla domanda del prodotto che lo incorpora, la sua notorietà e la sua introduzione sul mercato e il numero e i tipi di licenze concesse nel momento in cui è iniziata l'attività illecita. In caso di danno al prestigio del design, verranno considerate anche le circostanze dell'infrazione, la gravità del danno e il grado di diffusione sul mercato dei prodotti in contraffazione.
4. …*omissis*…
5. Il proprietario del design registrato la cui violazione è stata dichiarata in giudizio avrà, in ogni caso e senza la necessità di ulteriori prove, diritto a ricevere un risarcimento dei danni pari all'uno percento del

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

fatturato realizzato dal trasgressore con i prodotti che incorporano il design protetto. Il proprietario del design potrà anche richiedere un risarcimento maggiore se dimostra che l'infrazione del suo diritto gli ha causato danni superiori, in conformità con le disposizioni degli articoli precedenti.
6. …*omissis*..

Le parti attrici hanno depositato memoria di commento alla normativa spagnola innanzi richiamata, manifestando la loro scelta di avvalersi del primo criterio previsto dall'art. 55 comma 2 lett. a) legge spagnola 20/2003.

Rileva il Collegio in via generale che le disposizioni della legge spagnola innanzi riprodotte non comprendono l'ipotesi di retroversione degli utili del contraffattore nei termini in cui è stata invece prevista dal comma 3 dell'art. 125 c.p.i., sicchè in ogni caso per le convenute aventi sede di Spagna anche per questo motivo tale criterio di risarcimento del danno non sarebbe applicabile.

Quanto ai criteri stabiliti negli artt. 54 e 55 legge 20/2003, appare agevole rilevare che essi delineano criteri di determinazione del danno in forma compensativa del tutto analoghi e compatibili con i primi due commi dell'art. 125 c.p.i., come peraltro appare conseguente rispetto alla comune derivazione comunitaria di tali disposizioni ed all'attuazione interna che i legislatori nazionali hanno stabilito in maniera sostanzialmente conforme.

Deve dunque procedersi alla determinazione del danno risarcibile senza necessità di operare distinzioni o valutazioni diverse fra le posizioni delle società convenute in ragione della collocazione della loro sede.

3. La CTU contabile ha eseguito una serie di accertamenti sulla base dei quesiti affidati al consulente tecnico d'ufficio.

Si riportano sinteticamente gli esiti.

3.1 Quanto al modello di *jeans* oggetto del disegno comunitario n. 2649491-002, ha concluso che nel periodo dal 1.1.2015 fino al 17.4.2019 il gruppo Zara – in particolare INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA che funge da centro di acquisto dei prodotti che poi cede alle sue controllate in tutto il

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

mondo - ha comprato n. 58.779 paia di *jeans* modello "*Bike Cerniere*" e ne ha venduti n. 37.372 (n. 21.407 rimanenze). In particolare n. 1.555 paia di tale modello di *jeans* sono state poi vendute da FASHION RETAIL SA (n. 1.358) e da ZARA ITALIA s.r.l. (n. 197). Altri n. 35.817 paia di *jeans* sono state vendute da "Altre società del gruppo Zara".

Le valutazioni svolte dal CTU rispetto al MOL conseguito per tali vendite hanno quantificato tale valore rispetto ai fatturati realizzati nella seguente misura:

- INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA ha sostenuto un costo per l'acquisto del numero di *jeans* sopra indicati pari ad € 749.436 ed ha conseguito dalle vendite eseguite in favore delle altre convenute nel presente giudizio un MOL positivo per € 9.387;
- FASHION RETAIL SA ha conseguito un MOL positivo pari ad 23.831;
- ZARA ITALIA s.r.l. ha conseguito un MOL per le sue vendite pari ad € 4.774.

Complessivamente, dunque, il MOL conseguito dalle convenute innanzi menzionate ammonta ad € 73.419.

Il CTU ha dato atto che la maggior parte dei *jeans* erano stati venduti da "Altre società del gruppo Zara" e per esse, ipotizzando un prezzo di vendita di € 40 a capo, ha ipotizzato che esse avrebbero fatturato € 1.433.000 realizzando un MOL pari ad € 719.000.

3.2 Quanto alle violazioni relative al disegno non registrato relativo al sandalo in feltro *Fussbett*, il CTU ha calcolato che nel periodo relativo alla vigenza di tale privativa di fatto INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA ha comprato n. 586 paia di sandali dal fornitore Ecocalza S.A. e ne ha rivenduti tramite le proprie società n. 300 di cui n 92 attraverso le altre convenute (n. 39 tramite ZARA HOME ITALIA s.r.l., n. 23 tramite ZARA HOME ESPANA SA e n. 30 tramite FASHION RETAIL SA) mentre n. 208 sono state vendute attraverso le "Altre società del gruppo Zara" (le rimanenze di magazzino sono state dunque n. 286).

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

Il MOL conseguente a tali limitate vendite (per l'acquisto di n. 586 paia di sandali il costo è stato di € 13.812) si può indicare in questa sede che rispetto ai ricavi complessivi conseguiti (per € 4.086) TEMPE SA ha prodotto un MOL negativo mentre le altre convenute citate un MOL positivo complessivamente ammontante a circa € 1.800. La maggior parte dei sandali sono stati venduti dalle "Altre società del gruppo Zara" che avrebbero fatturato complessivamente € 8.736 realizzando un MOL positivo pari ad € 1.258.

4. Le parti convenute hanno contestato la mancanza di prova circa il fatto che le attrici abbiano registrato una diminuzione delle vendite dei prodotti corrispondenti a quelli di cui è stata accertata la contraffazione. Ciò escluderebbe in radice la possibilità di riconoscere in favore di esse alcun danno risarcibile.

Effettivamente il CTU non ha riscontrato alcuna corrispondenza diretta tra le vendite eseguite dalle convenute e un (indimostrato) calo di quelle registrate dalle parti attrici, che nulla hanno prodotto al fine di sostenere un eventuale andamento negativo delle loro vendite.

Tuttavia, la dimostrazione di un calo di fatturato dell'impresa del titolare del diritto violato non è affatto un elemento imprescindibile per la prova del danno da contraffazione, che non necessariamente trova fondamento nell'analisi dei flussi di vendita rispettivamente registrati dal contraffattore e da quelli registrati nel medesimo periodo dal titolare del diritto.

Anche in un contesto in cui il titolare del diritto registri in generale un andamento positivo delle sue vendite l'effetto pregiudizievole della condotta contraffattoria ben può esplicarsi nel senso che essa sia risultata idonea a limitare e deprimere l'incremento che il titolare del diritto avrebbe potuto conseguire dalla sua attività incentrata nel pacifico e normale sfruttamento della sua privativa ove la condotta perturbativa del mercato non fosse stata posta in essere dal contraffattore.

In buona sostanza il danno cagionato all'impresa titolare della privativa oggetto di contraffazione non consiste necessariamente in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato rispetto al periodo

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

precedentemente considerato, potendo esso manifestarsi anche solo in una riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione rispetto agli anni precedenti (così Cass. 13025/14).

Ciò che rileva – ancor prima della sua quantificazione - è che il danno da contraffazione possa essere dimostrato, anche presuntivamente, nella sua ontologica esistenza (così Cass. 12812/16).

In tema di violazione di diritti di privativa – che si caratterizzano specificamente per il fatto che essi consistono nel diritto del titolare del diritto di vietare a terzi il compimento non autorizzato di attività di sfruttamento o di utilizzazione della privativa che sono riservate al titolare del diritto stesso – la sussistenza di un danno derivante dalla violazione del perimetro del monopolio legale assicurato al titolare del diritto consegue in effetti all'esercizio dell'attività vietata al terzo, in quanto di per se stessa si riveli idonea a determinare la perdita di valore di scambio del diritto di proprietà industriale (sia ad esempio in relazione al valore delle licenze ed ai canoni relativi, sia per effetto dell'annacquamento della capacità attrattiva del marchio o, come nel caso di specie, dell'aspetto del prodotto), oltre all'effetto diretto di pregiudicare le potenzialità commerciali dei prodotti interessati o quantomeno di deprimere l'effetto espansivo delle vendite ed in generale della sua attività che il titolare del diritto poteva ragionevolmente attendersi dalla commercializzazione e distribuzione del suo prodotto innovativo.

Le difficoltà maggiori, in caso di contraffazione di titolo di proprietà industriale, si registrano non tanto rispetto all'identificazione del danno risarcibile quanto piuttosto nella sua quantificazione.

A tale proposito il legislatore nazionale – sulla scorta delle indicazioni in tal senso desumibili dalla Direttiva 2004/48/CE – ha previsto la possibilità di ricorrere in maniera particolarmente ampia all'istituto della liquidazione equitativa del danno, sia menzionando espressamente l'art. 1226 c.c. nel comma 1 dell'art. 125 c.p.i., sia precisando nel comma 2 dello stessa disposizione che la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni *"può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base*

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano". In tal caso *"il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso"*, così risultando determinato il livello minimo al di sotto del quale il giudice non può spingersi nelle sue valutazioni.

5. Nel caso di specie la commercializzazione dei prodotti ritenuti in contraffazione dei titoli di privativa di pertinenza delle società attrici risulta essere stata eseguita dalle convenute su larghissima scala internazionale, come dimostrano i dati innanzi riportati con particolare riguardo per il modello di *jeans* ritenuto in contraffazione.

Tali dati pongono dunque in diretta evidenza la sussistenza di un danno a carico delle parti attrici, che hanno quantomeno sofferto una effettiva diminuzione del potenziale delle loro vendite dei prodotti originali per effetto della larga diffusività dell'attività delle società convenute oltre che un effetto di diluizione delle caratteristiche peculiari dei modelli (registrati e non) ritenuti contraffatti.

Seppure sia evidente che non si possa presumere che ogni vendita realizzata dal contraffattore sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto, in ogni caso la valutazione dei dati di vendita conseguiti dalle convenute appare elemento importante ai fini di valutare l'entità del danno risarcibile.

Larga parte delle osservazioni critiche svolte dalle parti attrici – e dalla terza intervenuta volontariamente – si sono incentrate sulla mancata considerazione del bilancio consolidato del gruppo Zara al fine di "recuperare" gli importi delle vendite che le società controllate diverse dalle altre parti convenute nella presente causa hanno conseguito nel mondo. A tale proposito le parti attrici hanno chiesto in sede di CTU che le indagini si estendessero a tutte le società controllate dalla capogruppo INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA, richiesta disattesa dal consulente tecnico d'ufficio che si è attenuto alla formulazione dei quesiti peritali che non comprendevano tale profilo di indagine.

Ritiene il Collegio che debbano essere condivise le considerazioni negative svolte dal CTU quanto alla possibilità di estrarre dal bilancio consolidato di gruppo elementi utili ai fini delle indagini che

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

dovrebbero condurre – secondo le parti attrici – ad individuare la misura del MOL relativo alle vendite eseguite dalle società controllate diverse da quelle già convenute nel presente giudizio al fine di quantificare il complesso dei benefici conseguiti a livello di gruppo e riferibili alla società capogruppo.

Invero l'utilizzazione a tali fini del bilancio consolidato di gruppo – secondo il CTU – non sarebbe possibile in quanto il livello di approssimazione cui la sua analisi condurrebbe risulterebbe troppo elevato, posto che nel bilancio consolidato non sono riportate informazioni atte a determinare la marginalità di ciascuna linea di prodotto o addirittura – come per il caso di specie - relative ad un singolo prodotto. Il bilancio consolidato mostra infatti la migliore rappresentazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'andamento di un gruppo ma sono solo i bilanci separati di ciascun soggetto ad esso appartenente – che mantiene comunque la sua autonomia giuridica e contabile – rappresentano l'attività della società stessa.

Inoltre, senza disporre delle informazioni di dettaglio utilizzate per la formazione del bilancio consolidato non sarebbe possibile identificare e quindi isolare anche significativi effetti dovuti alle interessenze di terze economie, oltre ai rapporti infragruppo, con il rischio dunque di utilizzare elementi informativi non congruenti con lo scopo dell'analisi proposta dalle parti attrici, posto che tale strumento appare predisposto e finalizzato ad altri fini informativi e rappresentativi del gruppo stesso.

A tali considerazioni possono aggiungersi ulteriori elementi critici rispetto alla possibilità di determinare un MOL consolidato riferibile ai soli due prodotti in contestazione (di cui il sandalo appare peraltro avere avuto una diffusione del tutto minima).

Va infatti rilevato che il gruppo Zara ha una vastissima diffusione mondiale attraverso le sue numerose società controllate, dislocate nei vari Paesi europei ed extraeuropei. Esso opera in decine e decine di mercati diversi ed anche *online*.

Ciò comporta logicamente che per una grandissima parte dei mercati ove essa opera tramite le sue controllate – e cioè per i Paesi extraeuropei – la vendita dei prodotti contestati si sarebbe svolta in

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

assenza di diritti delle società attrici validamente opponibili, tenuto conto del perimetro di territorialità proprio dei titoli europei ritenuti violati che è necessariamente limitato agli Stati membri dell'Unione Europea. Di conseguenza gli utili conseguiti dalle società controllate aventi sede ed operatività al di fuori dell'Unione Europea non potrebbero essere inclusi nei benefici (illeciti) conseguenti all'attività di contraffazione.

Ritiene dunque il Collegio di utilizzare i dati comunque raccolti dal CTU – e in se stessi non oggetto di contestazione delle parti – ed in particolare il numero totale dei prodotti contestati che la società capogruppo INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA ha ceduto alle proprie controllate per la vendita nei vari Stati europei ed extraeuropei, risultando tale attività eseguita in violazione dei diritti delle attrici nell'ambito del territorio dell'Unione Europea a prescindere dalla destinazione finale dei prodotti, e dunque il MOL da essa conseguito direttamente.

Per ciò che attiene alle operazioni di successiva vendita di tali prodotti che si sono realizzate all'interno del territorio dell'Unione Europea, oltre ai valori individuati dal CTU per le vendite realizzate dalle società convenute in questa sede, ritiene il Collegio che risulterebbe ammissibile ricondurre ai benefici conseguiti dalla società capogruppo anche quelli conseguiti dalle società controllate per le successive fasi di commercializzazione, limitatamente – come si è detto – a quelle società operanti nel territorio europeo.

Tale orientamento appare nel caso di specie fondato sulla considerazione che la società capogruppo INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA ha materialmente posto in essere la fase iniziale dell'illecito – acquisendo in maniera centralizzata i prodotti contraffatti e provvedendo alla loro distribuzione in sede locale tramite le società controllate – e che pertanto il suo contributo ha posto in essere una causa immediata e diretta anche degli ulteriori danni derivanti dalla distribuzione dei prodotti al consumatore.

Pare particolarmente evidente nel caso di specie l'esistenza di un'unità di comportamento sul mercato tra società madre e società controllate, posto che – oltre al rapporto di controllo azionario – sussiste un

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

centro unitario decisionale (la centrale d'acquisto costituita da INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA) cui corrisponde una correlativa unità di imputazione delle scelte strategiche e dei comportamenti attuati dai vari appartenenti al gruppo al di là della forma giuridica autonoma che comunque la giurisprudenza comunitaria non ritiene ostativa all'applicazione delle norme sulla concorrenza (si veda in particolare Corte di Giustizia CE, causa C-724/17, sentenza 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions, che seppure emessa in un contesto relativo a pratica anticoncorrenziale ha affermato che la responsabilità civile conseguente appare comunque riconducibile a tutte le società che costituiscono una "*unità economica"*, secondo una teoria dell'unità economica che risulta ormai consolidata in ambito europeo).

La parzialità dei dati a disposizione del Tribunale – che non possono obbiettivamente essere oggetto di ulteriori integrazioni ed approfondimenti che risulterebbero per il numero delle società coinvolte di estrema complessità e di esito sostanzialmente incerto – consente tuttavia di provvedere alla liquidazione del danno "… *in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano"* (art. 125, comma 2 c.p.i.).

Il dato di partenza consiste nel numero complessivo di *jeans* modello "*Bike Cerniere*" e di sandali distribuiti a tutte le società del gruppo da INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (e da TEMPE SA per il piccolo numero di sandali commercializzati), pari a 37.372 per i *jeans* e a 300 per i sandali. A tale dato può essere aggiunta la considerazione delle vendite eseguite a valle dalle convenute ma anche da tutte le altre società del gruppo Zara, per un MOL totale che il CTU ha quantificato in € 756.663 (v. tab. 5 a pag. 23 Relazione CTU).

Come si è detto, il MOL complessivo non può essere trasferito automaticamente in capo alle società attrici – come da esse sostanzialmente sostenuto – in quanto esso comprende anche le vendite eseguite in Paesi extraeuropei ove i titoli di proprietà industriale non potevano avere efficacia, vendite che – per effetto del grande numero complessivo dei mercati ove il gruppo Zara opera – solo parzialmente possono essere ricomprese tra i benefici valutabili in sede risarcitoria. A ciò si aggiunga il fatto che la

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

determinazione del MOL eseguita in maniera così aggregata non sconta il fatto che esso in concreto appare essere stato soggetto a variabili di notevole ampiezza, come dimostra chiaramente la significativa differenza delle vendite del *jeans* modello "*Bike Cerniere"* eseguite rispettivamente da FASHION RETAIL SA e da ZARA ITALIA s.r.l. e la conseguente notevole differenza tra il MOL conseguito dall'una e quello conseguito dall'altra (v. ancora tab. 5 Relazione CTU, cit.).

La ponderazione di tutti tali elementi porta dunque il Collegio a definire la misura del risarcimento del danno in una somma globale pari ad € 200.000, al valore attuale della moneta e con interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.

Quanto al danno non patrimoniale, stima sufficiente il Collegio provvedere ad impartire l'ordine di pubblicazione dei dispositivi della prima sentenza parziale e della presente sentenza secondo le modalità specificate in dispositivo in considerazione del fatto che l'attività contraffattoria ha avuto in sostanza come obbiettivo di rilievo un solo modello registrato e che la commercializzazione dello stesso non risulta avere avuto particolare rilevanza economica rispetto al complesso delle attività delle contrapposte parti.

Alla soccombenza segue la condanna delle parti convenute in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio e del procedimento di descrizione eseguito *ante causam* in favore delle parti attrici – liquidate nella misura specificata in dispositivo – nonché l'accollo integrale delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio disposte sia nella fase cautelare che nella fase di merito nella misura liquidata in corso di causa.

Quanto alle spese relative alla parte intervenuta, stima equo il Collegio pronunciarne l'integrale compensazione con quelle delle parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3

1) in accoglimento delle domande avanzate dalle società attrici DIESEL s.p.a. Unipersonale, DIESEL FRANCE S.A.S., MARNI GROUP s.r.l., MARNI HOLDING s.r.l. e OTB s.p.a., condanna le parti convenute ZARA ITALIA s.r.l., ZARA HOME ITALIA s.r.l., INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), ZARA HOME ESPANA SA, FASHION RETAIL SA, TEMPE SA e ZARA FRANCE SARL, in via tra loro solidale al risarcimento del danno conseguente agli illeciti accertati con la sentenza parziale n. 5390/18 pubblicata in data 15.5.2018 nella misura equitativamente determinata di € 200.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;

2) ordina la pubblicazione del dispositivo della precedente sentenza parziale n. 5390/18 pubblicata in data 15.5.2018 e della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del normale sulla rivista *ELLE* a cura ed a spese delle convenute entro trenta giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora le società attrici – ove tale termine fosse inutilmente decorso – a provvedervi direttamente, con diritto alla ripetizione dell'importo pagato a semplice presentazione della fatture alle convenute;

3) respinge le ulteriori domande delle parti attrici;

4) condanna le parti convenute in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio e del precedente procedimento di descrizione in favore delle parti attrici, liquidate per compensi in complessivi € 40.000,00 oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, cui si aggiungono le spese delle CTU della fase cautelare e della fase di merito nella misura liquidata in corso di causa;

5) dispone la compensazione integrale delle spese tra la terza intervenuta volontariamente e le società convenute.

Milano, 5 luglio 2022

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37f2525c72aef052
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e3624977882b3