

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE MARCHI E BREVETTI CIVILE

Sentenza n. 3543 del 06/11/2017

Presidente: Dott.ssa Patrizia Pompei

Giudice-Relatore: Dott.ssa Anna Primavera

Nella causa promossa da:

Bulgari Global Operations S.A. e

Bulgari S.p.A. (attrici),

contro

AB Florence S.r.l.,

Roser S.r.l. e

Racing Horse S.A. (convenute)

- I. Il giudizio di confusione è astratto e va effettuato con riguardo alle capacità critiche del consumatore medio, che sia cioè, mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza ed il raffronto tra due segni va effettuato, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio «forte» (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi «deboli», perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante (1).
- II. La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. (Nella specie, è stata considerata concorrenza sleale l'aver presentato i propri prodotti come simili o identici a quelli di un concorrente noto, facendo espresso riferimento al marchio di quest'ultimo, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento) (2).

N. R.G. 8881/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Marchi e Brevetti CIVILE

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

dott. Patrizia Pompei	Presidente
dott. Niccolò Calvani	Giudice
dott. Anna Primavera	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8881/2012** promossa da:

BULGARI GLOBAL OPERATIONS S.A. (C.F. 484988),

BULGARI SPA (C.F. 00875591000),

ATTRICI

contro

AB FLORENCE SRL (C.F.),

ROSER SRL (C.F.),



RACING HORSE S.A. (C.F.)

CONVENUTE

CONCLUSIONI

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

MOTIVI DELLA DECISIONE

BULGARI SPA (di seguito solo BULGARI per brevità) e BULGARI GLOBAL OPERATIONS S.A. (di seguito BGO per brevità) convenivano in giudizio AB FLORENCE SRL (di seguito ABF per brevità) ROSER SRL (di seguito solo ROSER), RACING HORSE S.A. (di seguito RH per brevità), [REDACTED] e [REDACTED] al fine di sentir **accertare** la loro responsabilità per **contraffazione di marchi registrati e concorrenza sleale** ai propri danni, **inibire** loro la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti (e segnatamente la produzione, l'importazione, esportazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti riproducenti i marchi attorei, frutto di un'attività estranea all'adempimento di obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di BULGARI o delle sue affiliate), **ordinare** il ritiro definitivo dal commercio, **condannare** i convenuti al pagamento di una penale per ogni violazione successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza, **disporre** la pubblicazione della sentenza stessa e **condannare** i medesimi convenuti al risarcimento dei danni, patiti e patienti, cagionati alle attrici con tali illeciti, inclusi i danni d'immagine, nonché alla reversione degli utili.

Costituitisi in giudizio ABF, ROSER, RH e [REDACTED] contestavano gli assunti attorei concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna delle attrici a risarcire i pretesi danni patiti, per l'asserita violazione di un preteso **"contratto di fornitura sottoposto a revisione a fine gennaio 2010"**, a causa **"della brusca e improvvisa interruzione del rapporto"** successiva all'esecuzione del sequestro cautelare e della notifica ai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] della notizia della **conclusione delle indagini preliminari**, che preludeva al successivo **rinvio a giudizio per contraffazione**, poi in effetti intervenuto.

All'udienza ex art. 183 c.p.c. le attrici contestavano le domande riconvenzionali rilevando che i pretesi contratti di fornitura di cui ai docc. 34 e 35 di parte convenuta **non erano mai stati sottoscritti** dalle parti, mentre quelli stipulati nel 2003 di cui ai docc. 36 e 37 **non erano stati rinnovati alla scadenza** e comunque, ove mai si fossero potuti considerare ancora in vigore, si sarebbero comunque risolti per effetto del **conclamato inadempimento** delle convenute.



A fronte della avvenuta costituzione di parte civile, ad opera di BULGARI e BGO, nel processo penale pendente a carico di [REDACTED] e [REDACTED] per il reato di cui all'art. 517-ter c.p., con ordinanza del 4 marzo 2013, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti dei predetti convenuti.

I. LE DOMANDE ATTOREE

Il processo prosegue dunque nei soli confronti di ABF, ROSER e RH.

II. I MARCHI BULGARI

Non è contestato ed è comunque documentato che BULGARI sia titolare e BGO licenziataria di una lunga serie di **marchi Bulgari** (sia come marchio denominativo, sia nella forma del notissimo logo "BVLGARI"), tra cui vanno ricordati almeno il **marchio comunitario n. 1.510.866** (doc. 2) ed i marchi nazionali **n. 1.295.150** su nuova domanda **n. RM 2007C005528** (docc. 3 e 4); **n. 989453** su nuova domanda **n. RM 2002C002039** (docc. 5 e 6); **n. 989452** su nuova domanda **n. RM 2002C002038** (docc. 7 e 8); **n. 990270** su nuova domanda **n. RM 2002C001971** (docc. 9 e 10); **n. 1095007** su nuova domanda **n. RM 2004C002897** (docc. 11 e 12); **n. 1272980** su nuova domanda **n. RM 2007C005429** (docc. 13 e 14); **n. 125028** su nuova domanda **n. RM 2009C003503** (docc. 15 e 16).

III. SULLA DEDOTTA CONTRAFFAZIONE

BULGARI e BGO lamentano l'avvenuta contraffazione dei propri marchi (di seguito marchi BULGARI) per avere le convenute prodotto in eccedenza sulla richiesta e, quindi, pubblicizzato e venduto a terzi, attraverso un canale di vendita parallelo, senza il proprio consenso, **scatole a marchio BULGARI** contenenti oltre al portachiavi **BRISE'**, altri prodotti **BULGARI** quali articoli di pelletteria ed ulteriori gioielli, apparentemente identici agli originali, al di fuori delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di BULGARI o delle sue affiliate.

In sostanza, parte attrice lamenta la produzione, l'importazione, esportazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti riproducenti i marchi attorei e la successiva vendita dei medesimi in **scatole prodotte in eccedenza** e quindi l'avvenuta contraffazione dei propri prodotti a marchio BULGARI (articoli di pelletteria e gioielli), con entrambe le suddette modalità.

Parte convenuta ha contestato sia l'avvenuta *over production* di scatole BULGARI, sia l'avvenuta contraffazione dei prodotti BULGARI.



In II memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha indicato i seguenti prodotti contraffatti:

1. Articolo (Portafogli) **codice 20409** (citato a pagg. 17-19 della memoria Bulgari ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
2. Articolo (Portafogli) **codice 20911** (citato a pagg. 17-19 della memoria Bulgari ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
3. Articolo (Portafogli) **codice 22260** (citato a pagg. 17-19 della memoria Bulgari ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
4. Articolo (Portachiavi) **codice 20234** (citato a pag. 7 della memoria Bulgari ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
5. Articoli **codice 25550 e codice 25541** (citato a pagg. 12-13 della memoria Bulgari ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
6. Articolo (Scatola per portachiavi Briseè) **codice WB/4:** (citato a pag. 31 della memoria Bulgari ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
7. anello Bulgari B Zero
8. anello Bulgari B-01 (trattasi probabilmente dello stesso articolo di cui sopra)
9. ciondolo Bulgari "Tondo Sole"
10. anello Bulgari "Save the Children" (a volte viene descritto solo come "Save the Children")
11. portachiavi Brisé.

Parte convenuta ritiene tale allegazione nuova per quel che concerne i gioielli avendo a suo dire parte attrice in citazione fatto riferimento esclusivamente alla avvenuta falsificazione dei portafogli BULGARI.

Su richiesta di parte attrice il G.I. ha ordinato ad ABF l'esibizione in giudizio della documentazione contabile relativa agli acquisti di scatole BULGARI negli anni 2007 e 2010 e poi anche con riguardo agli anni 2001-2005.

Tuttavia, le convenute hanno esibito in giudizio la documentazione relativa ai soli anni 2006-2012 ed ai soli codici di prodotti a marchio BULGARI da 1 a 6, negando ancora una volta, di avere contraffatto i prodotti BULGARI.

Dal canto proprio, parte attrice all'udienza del 27.05.2015, ha contestato l'incompletezza della suddetta documentazione, in quanto relativa ai soli anni 2006-2012 e relativa ai suddetti 6 codici



di prodotti a marchio BULGARI, ma anche quella dell'ulteriore documentazione contabile nel frattempo depositata dalle convenute con note del 19 marzo 2015, riferita al nuovo ordine in data 29.11.2014 di esibizione di documentazione contabile relativa agli anni 2001-2005, indicando a verbale un elenco di codici di prodotti a marchio BULGARI in relazione ai quali le convenute avevano omesso del tutto di depositare le relative scritture contabili.

Tali codici sono i seguenti: 20064, 20080, 20202, 20235, 20253, 20401, 20402, 20910, 22171, 22241, 22242, 22247, 22248, 22250, 22251, 22278, 22281, 23289, 23307 (docc. 25, 26, 33, 35 e 82 – riepilogati nel doc. 129) e sono relativi a portafogli portachiavi e borse.

Orbene, reputa il Collegio, come rilevato da G.I., che la dedotta contraffazione trovi fondamento non solo nelle allegazioni di parte attrice, contenute in citazione ed in I memoria ex art. 183 c.p.c., ma anche nel materiale probatorio indicato (si vedano i docc. 21, 22, 23, 37, 38, 39 e 91 e le deposizioni testimoniali) e ciò a prescindere dalla mancata indicazione dei codici dei prodotti BULGARI, prodotti che sono comunque riconducibili non solo ad articoli di pelletteria, ma anche a gioielli.

Il *thema decidendum* va, dunque, riferito sia alla *over production* di scatole BULGARI, sia alla falsificazione di prodotti BULGARI quali articoli di pelletteria e gioielli.

III.a. Sulla *over production* di scatole

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, anche a seguito di esibizione, da parte di ABF e RH, del solo articolo codice WB/4 (o codice Bulgari 800590) denominato scatole per il *brisée*, è stata, espletata CTU, al fine di accertare:

a) quale sia stato, per ciascuna delle società convenute, il quantitativo di scatole o involucri relativi a prodotti Bulgari, per le quali società del gruppo Bulgari hanno versato alle prime corrispettivi, in particolare indicando eventuali scatole distrutte;

b) se e quale sia stato, per ciascuna delle società convenute, il quantitativo di scatole o involucri relativi a prodotti Bulgari non utilizzati né distrutti su ordine di società del gruppo Bulgari, ripartendo detto eventuale quantitativo per prodotti corrispondenti a quelli commercializzati dalle società del gruppo Bulgari;

c) se, in relazione a quanto sopra sub b), siano stati versati a ciascuna delle società convenute corrispettivi in qualunque forma e per qualunque causale da parte di soggetti diversi da società del gruppo Bulgari, indicando l'ammontare di detti eventuali corrispettivi".

L'ausiliare ha risposto ai quesiti postigli, così concludendo:



Quesito sub a): il quantitativo di scatole o involucri relativi a prodotti Bulgari, per i quali società del gruppo Bulgari hanno versato corrispettivi, sono complessivamente **26.476 pezzi** quanto ad ABF e complessivamente **204.039 pezzi**, quanto ad RH. Dalla analisi della contabilità di ABF e dagli atti di causa **non è emersa alcuna distruzione da parte di ABF di scatole modello WB/4 (scatole per il Brisée)**, mentre dalla analisi della contabilità di RH e dalle dichiarazioni rilasciate al CTU, non è stato possibile verificare se, ed quale misura, vi siano state distruzioni, da parte di RH, delle stesse scatole modello WB/4.

Quesito sub b): il quantitativo di scatole o involucri a marchio Bulgari non utilizzati, né distrutti su ordine di società del gruppo Bulgari, è pari per ABF, a **11.739 pezzi (117.644 – 105.915)** e per la società RH, a **37.073 pezzi (253.632 – 216.559)**, per un totale di **48.812 pezzi**.

Quesito sub c): sulla scorta della documentazione versata in atti dai convenuti, **non risulta** che costoro abbiano incassato somme da soggetti diversi rispetto agli attori.

Il CTU ha dunque accertato - seppure con riguardo ad una sola tipologia di scatole fornite a BULGARI insieme ai prodotti di piccola pelletteria (e cioè la scatola per il portachiavi Brisée) - **un'eccedenza di tale tipo di scatole in misura pari a 48.812 pezzi (di cui 11.739 pezzi per la società ABF e 37.073 pezzi per la società RH), scatole che, peraltro, non risultano né vendute a Bulgari, né distrutte.**

Pertanto, come ha attestato il CTU, le scatole prodotte in eccedenza, sulla base della dalla contabilità ufficiale, non risultano né vendute a Bulgari, né distrutte, né vendute a terzi, in difetto di incassi di somme da soggetti diversi rispetto a BULGARI.

III.b. Sulla falsificazione dei prodotti BULGARI

L'espletata istruttoria ha consentito di accertare l'avvenuta falsificazione di prodotti BULGARI rappresentati sia da articoli di pelletteria che da gioielli.

In particolare:

Quanto agli articoli di pelletteria, se la deposizione del teste [REDACTED] che ha dichiarato di avere svolto attività di agente provocatore quale investigatore privato per conto di BULGARI e di aver ricevuto in consegna dal [REDACTED] in data **29.11.2009**, in Italia, **n. 300 portafogli** (anche se nel rapporto investigativo di cui al doc. 29 viene indicata la data del 26.11.2009) non consente di ascrivere al [REDACTED] alcuna responsabilità, essendo stato lo stesso assolto ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p., dal reato di cui all'art. 517 ter c.p., non è dato dubitare della avvenuta vendita di **n. 300 portafogli falsi a marchio BULGARI**, anche perché l'assoluzione è stata pronunciata per non aver commesso il fatto e non già perché il fatto non sussiste.



L'avvenuta falsificazione dei n. 300 portafogli emerge dalle seguenti risultanze istruttorie:

- il doc. 23, che conferma l'incontro tra il [REDACTED] e l'investigatore privato della Carpi Investigazioni nel quale il primo dichiarava che il materiale di interesse era stato prodotto da una azienda di Firenze e spedito in Giappone e che sarebbe stato venduto al prezzo scontato di € 25.000 invece di € 30.000;
- i docc. 24, 25, 26 e 27 che rappresentano la corrispondenza intercorsa tra il [REDACTED] ed il [REDACTED] nel corso delle trattative finalizzate alla vendita, da parte del primo, di portafogli BULGARI falsi, i listini prezzi di tali articoli e le fatture false emesse a corredo della compravendita;
- il doc. 29 che conferma l'avvenuta consegna nel novembre 2009, dei 300 portafogli, identificati con i codici nn. 20409, 20911 e 22260 all'agente provocatore [REDACTED] e l'avvenuto pagamento della somma di € 10.000 a saldo dopo il pagamento dell'acconto di € 10.000.

Quanto alla produzione finalizzata alla vendita illecita di **ulteriori prodotti falsi BULGARI**, osserva il Collegio quanto segue.

Il doc. 35 documenta l'avvenuta richiesta in data 15.04.2010, da parte dell'agente provocatore [REDACTED] di una fornitura di **prodotti BULGARI contraffatti** e la disponibilità del [REDACTED] a fornire **ingenti quantitativi di piccola pelletteria a marchio BULGARI**, a fronte di ordinativi consistenti, al medesimo costo realizzato per il materiale delle collezioni BULGARI, senza emissione di alcuna fattura. In tale **incontro del 15.04.2010**, il [REDACTED] ha anche dichiarato che, a fronte di un ordine ufficiale da parte di BULGARI SPA egli avrebbe potuto realizzare una **sovra-produzione di identica qualità e talvolta in esubero rispetto a quella ufficiale**, lasciando intendere che ciò sarebbe stato possibile anche senza un ordine ufficiale e che il pagamento "in nero" sarebbe potuto avvenire sul proprio conto corrente svizzero. La relazione investigativa di cui al doc. 35 **dimostra, dunque, che ABF era disposta ad evadere singoli ordini, malgrado il suo rapporto commerciale con BULGARI** e che avrebbe agito in maniera illecita al di fuori di tale rapporto, senza che nulla di ciò fosse stato riferito all'attrice.

Sempre dal **doc. 35** di parte attrice, risulta che il **16.04.2010**, [REDACTED] il [REDACTED] ed il [REDACTED] si incontrarono di nuovo nella sede di ABF e concordarono che il primo avrebbe venduto a quest'ultimo **3 campioni di altri n. 600 prodotti (portafogli) contraddistinti con i codici 20409, 20911 e 22260** che sarebbero stati resi disponibili il 21.04.2010 e poi venduti "esenti IVA" "al medesimo costo realizzato per il materiale delle collezioni BULGARI" e consegnati da [REDACTED] (responsabile della produzione di ABF) a [REDACTED] sempre presso ABF e poi da [REDACTED] a



██████████ il 27.04.2010 a Firenze, unitamente al listino prezzi della **intera fornitura che sarebbe dovuta avvenire al prezzo di € 41.200** (docc. 35, 82 e 121).

Parte convenuta contesta la valenza probatoria di tale documento in quanto non confermato dal teste ██████████ ma il Collegio osserva al riguardo che il rapporto informativo di cui al **doc. 35**, altro non è che una prova atipica, che ben può essere posta a base del proprio convincimento, posto che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. (In tal senso Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 17392 del 01/09/2015* e Sez. 2, *Sentenza n. 1593 del 20/01/2017*).

Tali portafogli sono stati esaminati dal Dott. ██████████ il quale ha redatto una **relazione nel settembre 2013 (doc. 87)**, nella quale ha dato atto che il **codice di produzione AB-G10.20911** impresso all'interno del campione di portafogli conforme all'originale Bulgari **modello n. 20911** appare non coerente con l'epoca di produzione di Bulgari, **appartenendo tale codice di produzione a una nuova codificazione introdotta nel marzo 2008**, mentre **gli ultimi ordini di Bulgari di tale prodotto alla ABF risalgono all'anno 2007, (doc. 83)**, di talché il suo utilizzo di tale codice di produzione da parte di ABF deve ritenersi illecito, in quanto relativo a partita di merce la cui fabbricazione non era stata autorizzata da BULGARI.

Lo stesso dicasi per gli articoli **modello n. 20409** che **non erano mai stati commissionati da BULGARI alle predette società, ma ad altri terzisti** essendo stato commissionato ad ABF un solo pezzo, nel maggio 2008, come risulta dalla dichiarazione di cui al **doc. 84** di parte attrice e per gli articoli **modello n. 22260**, prodotti per conto di BULGARI, negli anni che vanno dal 2004 al 2009, sempre da ABF e da altri produttori (**doc. 84**).

In base a quanto sopra esposto è dato ritenere che la partita dei 600 portafogli fosse costituita da prodotti a marchio BULGARI contraffatti.

Quanto ai gioielli, parte attrice assume che ABF abbia avuto anche un ruolo di **collettore anche di altri prodotti contraffatti**, e segnatamente di gioielli quali gli anelli **"BZero1"**, **"Save the Children"**, **"Tondo Sole"** e il portachiavi **"Brisè"**, realizzati per suo conto da altre imprese fiorentine, introdotti nelle scatole prodotte dalle convenute in eccedenza e supportati da **documentazione fiscale falsa** (docc. 21, 22, 27 - 28, 35, 37-40, 71, 74-78, 80, 91, 121 e 122 e dalla deposizione dei testi ██████████ e ██████████ nonché dalle risultanze della **consulenza tecnica d'Ufficio**).



Malgrado gli estratti delle scritture contabili e la CTU confermino l'avvenuta iper produzione delle sole scatole per il portachiavi Brisée, reputa il Collegio, sulla base delle ulteriori risultanze istruttorie, che la l'over production si riferisca anche ai seguenti ulteriori **prodotti contraffatti**:

- anello Bulgari **B-01** (doc. 22 e teste [REDACTED])
- ciondolo Bulgari **"Tondo Sole"** (doc. 21)
- anello Bulgari **"Save the Children"** (descritto solo come "Save the Children"- teste [REDACTED])
- portachiavi **Brisé**.

Infatti:

1. la **perquisizione penale** effettuata presso i locali della impresa fiorentina Kivantu (doc. 22) di tale [REDACTED] ha avuto esito positivo, essendo stati rinvenuti, oltre a documentazione BULGARI, anche **più di mille prodotti falsi di gioielleria a marchio Bulgari e, in particolare n. 280 anelli "BZero1" e n. 972 portachiavi "Brisée"** (com'è confermato anche dal doc. 21, costituito da uno scambio di e-mails intercorso tra [REDACTED] e tale [REDACTED] titolare delle imprese giapponesi S&S Trading Inc. e alla Azabu Trading Co., nel quale discutono della **fornitura di copie di gioielli "Tondo Sole" di Bulgari**);

2. il teste [REDACTED] come dal medesimo confermato nella sua deposizione, è l'autore della lettera anonima di cui al doc. 91, in cui si dà atto della esistenza di un **mercato parallelo ABF/BULGARI** sia per i gioielli, che per gli articoli di pelletteria e si specifica, da un lato, che un produttore di Arezzo era solita vendere il prodotto **Save The Children** ad [REDACTED] che lo confezionava in azienda, tramite il dipendente [REDACTED] e [REDACTED] per la **RACING HORSE**, in scatole prodotte da una impresa di Pisa (Cheba srl), che un'impresa di Milano aveva venduto al [REDACTED] **anelli 801 e pendenti nonché Brisee grandi** e che il tutto avveniva tramite il [REDACTED] che vendeva in Giappone e dall'altro che, per la pelletteria era informato il responsabile di produzione [REDACTED]. La deposizione del teste [REDACTED] è attendibile, in quanto coerente con le deposizioni degli altri testi, non avendo avuto, peraltro, il medesimo, al momento della sua deposizione, alcun interesse in causa essendo stata definita come da doc. 67 di parte attrice la controversia che aveva con ABF e con lo stesso tenore del doc. 71;

3. il teste [REDACTED] dipendente di BULGARI, quale addetto alla proprietà intellettuale ed alla lotta alla contraffazione, sino al maggio 2013, ha dichiarato di aver incontrato [REDACTED] nel giugno 2012 e di aver appreso dal medesimo che egli fosse l'autore della lettera anonima sopra indicata, che ABF avesse avuto campioni a suo dire forniti dall'attrice, risalenti però ad epoca



successiva al lancio sul mercato dei relativi prodotti, cosa che avveniva per i fornitori per acquisti personali e che dei 600 articoli ne furono acquistati solo tre, poiché accertati essere stati contraffatti.

4. le intercettazioni telefoniche penali disposte dalla Procura della Repubblica di Firenze (docc. 37, 38, 39 e 40 di parte attrice) confermano la fornitura di anelli e di portachiavi "Brisè" BULGARI, dalla ABF a [REDACTED] legale rappresentante della Kivantu. Trattasi delle intercettazioni di colloqui intercorsi tra: a) [REDACTED] e BOSSANO, circa la fornitura di anelli, e in particolare del "P Zero pendente con la catenina" (che evidentemente altro non è che l'anello "BZero" di Bulgari) e della consegna della merce contraffatta che sarebbe dovuta avvenire in Svizzera; b) [REDACTED] e [REDACTED] il quale ultimo, dopo aver aperto un collo contenente 50 portachiavi "Brisè" realizzati dalla Novart s.r.l. di Arezzo, altro fornitore di BULGARI per la gioielleria, chiama il fratello [REDACTED] dichiarando che la predetta società aveva consegnato al [REDACTED] cinquanta pezzi da mandare su alla RACING HORSE in un collo nascosto ed [REDACTED] [REDACTED] ricostruendo la questione, gli risponde: "ieri mi chiama Ricci. Ricci è un... uno di quelli che... insomma un po' intralla... un ex ... BULGARI. Va bene? Dice c'è da sostituire una cosa che è di là ... me l'ha data a me questa Novart". Alla fine della telefonata [REDACTED] riferisce ad [REDACTED] "io ho chiesto al Sig. [REDACTED] se mi fa il favore di mandare i cinquanta pezzi a voi alla RACING... per sostituire gli altri cinquanta pezzi. E lui ha fatto il solito procedimento di ciò che fa con la sua roba: l'ha dato ad [REDACTED] e [REDACTED] l'ha data a [REDACTED] l'hanno fatta mette in un collo... nascosto" c) [REDACTED] segretaria di [REDACTED] alla Kivantu, e [REDACTED] responsabile produzione di ABF/Roser in cui la prima chiedeva quest'ultimo una fornitura di prodotti BULGARI come il "Brisee" (doc. 39) ed il secondo offriva una collaborazione estranea alle sue competenze ed attribuzioni tanto da commentare: "Qui sarebbe barcamenarsi nel buio con questi, qui proprio...si va dei problemi per tutti, per inc.,per tutti...".

IV. SULLA RESPONSABILITA' DELLE CONVENUTE PER CONTRAFFAZIONE

Quanto ai 300 portafogli a marchio BULGARI contraffatti, il Dott. [REDACTED] dipendente di BULGARI ha redatto tre relazioni di non autenticità dei portafogli del "lotto 300" nel 2010 (docc. doc. 30-32) ed un relazione nel 2013 (doc. 88), nella quale, con riguardo al prodotto codice 20911, ha dato atto che il codice di produzione ABEAEV timbrato all'interno del prodotto, indica ABF come produttore ed è coerente per tipologia del carattere utilizzato e aspetto della timbratura con quanto realizzato dal fornitore ABF. Nella sua deposizione il Dott. [REDACTED] ha, altresì, confermato di avere periziato le etichette delle confezioni del "lotto 300" e del "campione [REDACTED]" precisando quanto al primo di avere ricevuto un pezzo per ogni referenza e di aver ricevuto, dal Dott. [REDACTED] gli



esemplari in funzione della redazione delle perizie del settembre 2013, dopo che l'Avv. [REDACTED] li aveva conservati presso la sede di BULGARI. A sua volta l'Avv. [REDACTED] ha dichiarato che i **300 portafogli** arrivarono nel gennaio 2010 per corriere, mentre i **3 campioni** furono consegnati dal Cav. Rabboni della Carpi Investigazioni e custoditi nei locali della BULGARI in scatoloni, per poi essere consegnati al Dott. [REDACTED] tramite il Dott. [REDACTED] ed il [REDACTED] – quale consulente esterno di Carpi Investigazioni - ha confermato sia le date (rispettivamente 29.11.2009 e 27.04.2010) che le consegne dei 300 portafogli e dei n. 3 campioni, precisando di averli consegnati alla Carpi Investigazioni e precisamente al Cav. Rabboni, che ne era titolare e non personalmente all'avvocato [REDACTED] e che nell'occasione in cui vide per la prima volta i 300 portafogli in Svizzera al deposito di Alpi Suisse, non venne fatto riferimento ai signori [REDACTED]

Orbene, in base a quanto sopra esposto ed al fatto che il [REDACTED] è stato assolto nella qualità di legale rappresentante di ABF, per non aver commesso il fatto, rappresentato dalla avvenuta produzione dei **prodotti del c.d. "lotto 300"**, detta società non può ritenersi coinvolta nella produzione di tale specifica partita di prodotti. Inoltre, come afferma la convenuta ABF, tali prodotti, non recano codici a sé riconducibili nel 2010, in quanto **dai doc. 30-32 di parte attrice, tutti in data 20.01.2010**, emergerebbe solo che i portafogli non siano conformi agli originali e segnatamente che **il codice di produzione indicato** (AB EAEV per i modelli 20409 e 20911 e AB EREV per il modello 22260) *"che secondo vecchie specifiche Bulgari si riferisce ad una data di produzione del 2009, ha un formato non corrispondente a quello definito dalle nuove specifiche di prodotto Bulgari, modificate dal marzo 2008. Inoltre quand'anche si considerino valide le informazioni di data produzione e fornitore espresse dalla marchiatura, indipendentemente dal relativo formato, queste non corrispondono comunque ad una produzione autorizzata Bulgari"*. Pertanto, il fatto che il Dott. [REDACTED] nella **relazione sub doc. 90**, dopo aver messo a confronto le precedenti perizie del 2010 e del 2013, abbia dichiarato che *"i prodotti esaminati hanno caratteristiche qualitative pressoché identiche tra loro; componenti, lavorazioni e manifattura dei prodotti lasciano intendere che siano stati tutti realizzati da uno stesso fornitore; l'uso di componenti, confezioni e materiale accessorio alla vendita completi ed in tutto conformi agli originali (per prodotti che presentano elementi di non conformità agli standard produttivi) lascia intendere che si tratti di prodotti realizzati da un fornitore autorizzato, in particolare dalla AB Florence S.r.l."*, non consente di attribuire inequivocabilmente, a quest'ultima, né alla ROSER, la produzione dei 300 portafogli falsi a marchio BULGARI, non essendosi fatto alcun cenno alla medesima ABF, né tantomeno alla ROSER, nelle perizie del 2010. Non può dunque ricavarsi dalla **sigla "AB"**, l'esecuzione della fornitura di n. 300 portafogli da parte di ABF e ROSER quali terziste della Bulgari. A ciò aggiungasi che nel rapporto investigativo di cui al doc. 23 si dichiara



che il [REDACTED] aveva riferito che il materiale BULGARI di interesse dell'agente provocatore era stato prodotto da *"una azienda sita in Firenze a suo dire licenziataria della BILGARI SPA"* mentre ABF ha sede a Scandicci. Il riferimento evidentemente al [REDACTED] e quindi alla FASHION GROUP emerge anche da doc. 29 in cui sempre la Carpi Investigazioni dichiara che il [REDACTED] aveva *"riferito che pochi giorni prima era deceduto uno dei soci dell'azienda che produceva gli articoli di nostro interesse, un uomo di 71 anni, toscano, direttamente coinvolto nella conduzione dell'attività"*

Quanto ai 600 portafogli a marchio BULGARI contraffatti

Per contro, per quanto attiene a tale partita di prodotti falsi, il coinvolgimento del [REDACTED] e tramite il medesimo, di ABF, è comprovato oltre che dal doc. 35 sopra richiamato, anche dal doc. 34, in cui il medesimo [REDACTED] viene indicato quale persona di riferimento per fornitura del materiale prodotto che viene dato in consegna ad imprese che provvedono alle spedizioni per i clienti del [REDACTED] in quanto chiamato in causa da quest'ultimo, che ha riferito altresì, che il primo consegnava la merce contraffatta a [REDACTED] che a sua volta la consegnava a lui, nonché dalle dichiarazioni rese dal medesimo [REDACTED] nel doc. 92 di parte attrice. L'intermediazione del [REDACTED] poi deceduto è confermata anche dal precitato doc. 35 emergendo da esso, altresì, che:

- il [REDACTED] ed il [REDACTED] era la prima volta che si fossero incontrati dopo il decesso del [REDACTED] e che quanto alle modalità di pagamento di ingenti quantità di prodotti;
- il [REDACTED] avesse fatto riferimento al proprio conto corrente svizzero al fine di ottenere l'accredito del pagamento della merce **prodotta da ABF**, avesse proposto che la consegna della merce contraffatta sarebbe avvenuta **presso la sede della stessa ABF** con la disponibilità del bonifico in fase di delibera, *"in modo tale da garantire sia il produttore che l'acquirente"* ed avesse dichiarato di *"disporre di tutto il packaging necessario"*

Lo stesso [REDACTED] nelle more deceduto in data 11.11.2014, ha confermato al Notaio Maria Cristina Bonfio, che si era recata presso la clinica dove il medesimo era ricoverato, di essere l'autore della dichiarazione scritta, resa in data 11.06.2013 alla presenza del [REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED] in cui viene dato atto dell'incontro avvenuto a Scandicci in data **15.04.2010 presso l'ABF** tra lui, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] responsabile della produzione di ABF, del fatto che il trasporto dei 300 portafogli fosse stato curato da [REDACTED], fratello di [REDACTED] che quest'ultimo avesse confermato che la fornitura dei 300 portafogli e quella successiva (che sarebbe dovuta avvenire) dei 600 portafogli fossero **di produzione ABF**, tanto che



i n. 3 campioni dei 600 portafogli gli furono consegnati da [REDACTED] responsabile della produzione di ABF.

Il giorno successivo all'incontro sopra indicato e quindi il 16.04.2010, sempre per quanto emerge dalla relazione investigativa sub doc. 35 di parte attrice, [REDACTED] il [REDACTED] ed il [REDACTED] si incontrarono di nuovo nella sede di ABF e concordarono che il primo avrebbe venduto a quest'ultimo 3 campioni della propria produzione. Pertanto, l'investigatore privato [REDACTED] - che il 17.12.2009, aveva incontrato il [REDACTED] a Milano per consegnargli i restanti € 10.000 relativi alla precedente fornitura dei n. 300 portafogli - acquistò successivamente il 16.04.2010, anche n. 3 campioni di altri n. 600 prodotti (portafogli) contraddistinti con i codici 20409, 20911 e 22260 che sarebbero stati resi disponibili il 21.04.2010 e poi venduti "esenti IVA" "al medesimo costo realizzato per il materiale delle collezioni BULGARI" (sempre doc. 35) e consegnati da [REDACTED] (responsabile della produzione di ABF) a [REDACTED] sempre presso ABF e poi da [REDACTED] a [REDACTED] il 27.04.2010 a Firenze, unitamente al listino prezzi della intera fornitura che sarebbe dovuta avvenire al prezzo di € 41.200 (docc. 35, 82 e 121).

Il teste [REDACTED] ha altresì confermato che il [REDACTED] nell'incontro tenuto a Scandicci il 15.04.2010 presso la sede alla ABF aveva spiegato ai presenti che tutti i documenti che accompagnavano i prodotti a marchio BULGARI venduti da ABF erano ufficiali, informando tuttavia in separata sede il [REDACTED] che egli era in realtà in grado di disporre di fatture false BULGARI per accompagnare i prodotti contraffatti e confermando di avere avuto in produzione alcuni articoli di pelletteria (già acquistati per 300 unità dal [REDACTED] fornendo un listino dei prodotti disponibili con prezzi e qualità, il tutto come confermato dal [REDACTED] allo stesso teste, a [REDACTED] e a [REDACTED] nei vari incontri tenutisi nel 2012 e nel 2013. Il [REDACTED] ha altresì riferito di aver saputo della morte di [REDACTED] dal [REDACTED] propri in tale incontro.

Quanto ai gioielli a marchio BULGARI contraffatti

Le suddette intercettazioni, sebbene svolte nell'ambito di un altro procedimento penale sfociato in una archiviazione per infondatezza della notizia di reato (doc. 8), costituiscono elementi probatori che, unitamente al fatto che il [REDACTED] sia stato fotografato a cena insieme al [REDACTED] ed al [REDACTED] (a cui il riferimento ai [REDACTED] fu fatto al momento della consegna dei portafogli falsi in Italia) e che **ABF abbia prodotto scatole in eccedenza, seppure relative al solo portachiavi Brisée**, consentono di ritenere tale società coinvolta nella contraffazione ai fini dei vendita parallela in nero, di gioielli BULGARI (oltre agli articoli di pelletteria) oltre che della realizzazione di scatole in eccedenza proprio ai fini della vendita di tali prodotti; infatti, i prodotti falsi BULGARI venivano, quindi, trasportati in Svizzera in



colli nascosti ed il pagamento avveniva in nero, per essere poi immessi nel mercato internazionale e segnatamente in quello giapponese.

Il collegamento tra [REDACTED] e la FASHION GROUP società riconducibile al [REDACTED] è confermato anche dai pagamenti eseguiti da quest'ultima a favore del primo (doc. 78), oltre che dalla deposizione del [REDACTED] per avere il [REDACTED] dichiarato che per i dettagli in merito alla falsa fatturazione dei prodotti BULGARI, il [REDACTED] avrebbe dovuto rivolgersi alla Sig.ra Carla della società KIVANTU, riconducibile al [REDACTED]

Delle tre società convenute deve ritenersi responsabile della dedotta contraffazione **sicuramente la ABF, ma anche la RH** in quanto riconducibile ad [REDACTED] come si evince dai docc. 27 e 37 di parte convenuta e come si evince dalla deposizione del teste [REDACTED] e dalle intercettazioni penali sopra riportate. In queste ultime, infatti, [REDACTED] parlando col fratello ANDREA, fa riferimento a **cinquanta pezzi** da mandare su (ovvero in Svizzera) alla RACING HORSE, in un **collo nascosto**.

Del resto, che fosse esistito un rapporto commerciale regolare tra ABF e RH è confermato anche dal CTU, che ha affermato come nel periodo oggetto di analisi (2006-2012,) RH avesse acquistato complessivamente 253.632 pezzi del prodotto WB/4 (scatole per il Briseé) come dettagliato nella tabella n°6 e che il quantitativo di scatole o involucri a marchio BULGARI per il portachiavi Briseé, non utilizzati, né distrutti su ordine di società del gruppo BULGARI, fosse pari per RH, a 37.073 pezzi (253.632 – 216.559).

Quanto alla **ROSER**, [REDACTED] sentito in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che "*Roser lavorava come subfornitore per conto di AB Florence*" mentre il rapporto investigativo di cui al doc. 33 di parte attrice la ricollega alla Kivantu ed al [REDACTED] sulla base del fatto che il 15.11.2007, una **vettura intestata alla Kivantu fosse entrata nella sede della medesima predetta convenuta** e che il 16.11.2007 il [REDACTED] si fosse recato nella sede della stessa Kivantu, in Firenze via della Valle, 3, presso la quale erano stati sequestrati **ingenti quantità di prodotti falsi a marchio Bulgari (in prevalenza portachiavi Briseé e poi anelli B01) identici agli originali (docc. 22)**. Tuttavia, reputa il Collegio che tali circostanze, di per sé sole, non consentano di ritenere inequivocabilmente un coinvolgimento della ROSER nella contraffazione dei prodotti BULGARI, ove si consideri che il sequestro eseguito presso la sede della medesima, in esecuzione della ordinanza cautelare non è utilizzabile, essendo stata detta misura revocata in sede di reclamo, seppure per mancanza del *periculum in mora*.



In relazione a quanto sopra, reputa il Collegio sussistente la dedotta contraffazione, sia sotto il profilo della *over production*, sia sotto il profilo della falsificazione dei prodotti, in cui le società convenute tranne la ROSER hanno concorso. Infatti, la produzione di scatole in numero eccedente quello richiesto dalla licenziante, per l'uso che ne è stato fatto, risulta priva del consenso del titolare del marchio ed è quindi illecita.

Pertanto, ABF va ritenuta responsabile della produzione di n. 600 portafogli falsi a marchio BULGARI nonché della *over production* di scatole e della vendita di gioielli in misura corrispondente al numero di scatole prodotte in eccedenza, rispetto a quelle ordinate da parte attrice, così come accertato dal CTU, mentre RH va ritenuta responsabile della *over production* di scatole e della sola vendita dei gioielli di cui trattasi, non risultando coinvolta nella produzione e commercializzazione dei portafogli falsi.

Parte attrice ha dunque il pieno diritto di agire a tutela delle proprie privative di vietare alle convenute ABF e RH l'ulteriore uso dei propri marchi, a fronte della sostanziale identità dei prodotti falsificati rispetto a quelli originali BULGARI.

Infatti, l'art. 20, I comma, lett. b) C.P.I. riconosce al titolare di un marchio registrato il diritto di vietare l'uso da parte di terzi di "un segno identico o simile" per prodotti identici "se, a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni". Stessi diritti attribuisce al titolare del marchio comunitario l'art. 9 lett. b) Reg. CE n. 207/09. Del resto, il giudizio di confusione è astratto e va effettuato con riguardo alle capacità critiche del consumatore medio, che sia cioè, mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza ed il raffronto tra due segni va effettuato, "non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante" (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 28/01/2010).

V. SULLA CONCORRENZA SLEALE

La condotta di contraffazione, posta in essere da ABF e RH mediante l'uso di prodotti contraffattori identici o simili a quelli legittimamente usati da parte attrice, fonda anche l'azione personale per concorrenza sleale, avendo creato concreta confusione fra i rispettivi prodotti, anche attraverso l'uso di scatole destinate a BULGARI.



Risultano, dunque, integrati gli estremi dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n.1) c.c..

Non è ravvisabile l'illecito di cui all'art. 2598 n. 2) c.c. non essendosi la convenuta appropriata di alcun pregio dei prodotti di parte attrice, avendone solo imitato il marchio.

Infatti, "la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. (Nella specie, è stata considerata concorrenza sleale l'aver presentato i propri prodotti come simili o identici a quelli di un concorrente noto, facendo espresso riferimento al marchio di quest'ultimo, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento)" (Cass. Sez. 6 - 1, *Ordinanza n. 100 del 07/01/2016*).

Le medesime condotte integranti l'illecito di cui all'art. 2598 n.1) c.c. integrano inoltre, anche l'illecito di cui all'art. 2598 n. 3) c.c. – concorrenza sleale per scorrettezza professionale – essendo non solo potenziale ma anche concreto, il pericolo di uno sviamento di clientela ai danni del gruppo BULGARI, nel mercato giapponese a cui erano destinati i prodotti contraffatti.

Trattandosi di condotte connotate dal dolo sussiste appieno l'elemento soggettivo essendo peraltro presunta la colpa in capo all'autore dell'illecito.

VI. SULLE PRONUNCE CONSEQUENZIALI

In relazione a quanto sopra esposto, reputa il Collegio di poter:

1. inibire alle convenute ABF e RH l'ulteriore utilizzazione del nome BULGARI come marchio, nonché nella pubblicità, nelle esposizioni fieristiche e nella corrispondenza commerciale ed in particolare per contrassegnare prodotti identici o simili a quelli originali BULGARI;

2. ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione del materiale pubblicitario delle convenute ABF e RH contrassegnato dal segno BULGARI;

3. disporre quale misura di ripristino del pregiudizio, anche di immagine, subito dall'attrice, la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, con caratteri normali, a cura e spese della convenuta, sul quotidiano La Repubblica, autorizzando l'attrice a procedere in vece delle predette



convenute, ove le stesse non provvedano entro 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza ed a ripetere immediatamente le spese;

4. fissare una penale pari ad € 1.000 per ogni violazione constatata successivamente al deposito della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti.

VI.a. IN PARTICOLARE: IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Danno patrimoniale

La commisurazione del danno ai sensi dell'art. 125, co. 1, CPI, prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato sia liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto delle **conseguenze economiche negative** patite dal medesimo titolare del diritto leso e dai **vantaggi** conseguiti dall'autore della violazione.

Deduce parte attrice di aver patito a causa della condotta delle convenute un **rilevantissimo calo di fatturato**, riscontrato in particolare appunto sul **mercato giapponese** (docc. 72, 73, 81, 122).

Orbene, all'attrice compete indubbiamente il risarcimento del **lucro cessante** ovvero del guadagno non introitato a causa dell'attività di contraffazione posta in essere dalle convenute ABF e RH, che con le loro condotte hanno di fatto concorso a sviare buona parte della clientela, in particolare sul mercato internazionale giapponese parallelo.

Sul punto, la CTU contabile chiesta da parte attrice sulla propria documentazione contabile (non prodotta) è per questo motivo esplorativa. L'unico documento rilevante di BULGARI per quanto riguarda la sua situazione economico-patrimoniale è il **n. 106** (dichiarazione del direttore centrale organizzazione, finanza e controllo di Bulgari) che può essere sufficiente in ordine ai coefficienti da utilizzare, ma che non può dar luogo ad una CTU su documenti contabili e di bilancio di BULGARI che non sono stati prodotti.

Il sequestro *ante causam* è stato revocato anche se la motivazione del provvedimento di reclamo è in verità in punto di *periculum* di talché non può tenersi conto della documentazione che ne costituiva oggetto, né BULGARI, non soddisfatta della esibizione, ha provveduto a richiedere l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670 n. 2 c.p.c. o a depositare o comunque a richiedere di acquisire i documenti o i dati oggetto di sequestro autorizzato da provvedimenti stranieri.

Inoltre, il preteso danno derivante dalla produzione finalizzata alla vendita dei 600 portafogli falsi non può essere rapportato al **periodo 2004-2013** (II memoria ex art. 183 c.p.c. pagg. 53-55), in difetto di ulteriori elementi di riscontro sulla quantità della merce venduta, ma ai soli anni 2009 e 2010, per i



quali BULGARI ha fornito la prova delle attività contraffattorie da parte di AB Florence e RH mediante l'attività di agente infiltrato di Carpinvestigazioni. Sul punto deve sottolinearsi come la perquisizione penale effettuata nel 2005 nei locali di Kivantu, sfociata nel sequestro di 972 pezzi di portachiavi Brisée e 280 anelli Bzero1 (doc. 22 parte attrice) sia da considerarsi, in assenza di prove ulteriori, un singolo episodio inidoneo a fondare un giudizio di sussistenza di una vasta attività contraffattoria da parte delle convenute.

Sulla base delle risultanze istruttorie reputa, dunque, il Collegio di poter circoscrivere il danno alla produzione da parte di ABF dei 600 portafogli, quanto agli articoli di pelletteria, anche a fronte dell'avvenuta assoluzione del [REDACTED] quale legale rappresentante di ABF dai reati a lui ascritti con riguardo ai n. 300 portafogli falsi. Inoltre, il fatto che il [REDACTED] abbia dichiarato (doc. 35) che egli fosse, in realtà, in grado di disporre di fatture false BULGARI per accompagnare i prodotti contraffatti può confinarsi, in difetto di ulteriori prove, al rango di una mera intenzione di vendere ulteriori prodotti falsi, intenzione che non è dato sapere se si sia concretizzata, anche a fronte dell'intervenuto decesso del [REDACTED] che intermediava tra il medesimo [REDACTED] ed il [REDACTED]

Gli stessi lauti compensi accreditati sul conto svizzero del [REDACTED] dalla FASHION GROUP possono essere riferiti alla ABF solo per quanto concerne la produzione dei 600 portafogli a marchio BULGARI, oltre che per le forniture di gioielli falsi, ma non anche per altre ipotetiche forniture di prodotti di pelletteria falsi.

E' dunque, verosimile che dopo l'acquisizione dei n. 3 campioni, i restanti portafogli del "lotto 600" siano stati realizzati da ABF e poi venduti nel mercato giapponese, di talché il danno patito dall'attrice non può essere correlato alla sola falsificazione dei gioielli, dovendo invece ricondursi anche alla mancata vendita di 600 portafogli originali corrispondenti agli altrettanti oggetto di contraffazione.

Pertanto, si ritiene di poter liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante patito da parte attrice come segue, dovendo escludersi il criterio delle royalties, avendo parte attrice a pag. 58 della II memoria ex art. 183 c.p.c. fatto riferimento all'ammontare in percentuale delle royalties (13%), riferite tuttavia ad un settore marginale quale è l'occhialeria, non oggetto peraltro del presente giudizio.

Quanto ai 600 portafogli, che sarebbero stati venduti da ABF al prezzo di € 41.200 ovvero di € 68,60 cadauno, va osservato che la fetta di mercato sottratta all'attrice ammonta al lucro che la stessa avrebbe conseguito, laddove avesse venduto una eguale quantità di prodotti originali al prezzo unitario (provato – doc. 106 - e comunque non contestato) di € 156 (ovvero un prezzo superiore più del doppio, per la precisione 2,27, rispetto al prezzo del prodotto contraffatto). Tale prezzo unitario è, tuttavia, riferito solo ai prodotti codice 20911 ordinati dall'agente provocatore **in numero di 200**. Ne deriva che,



applicando ragionevolmente una percentuale del 40% (considerando che il suo MOL sulle vendite – ovvero i ricavi prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento dei beni e degli ammortamenti – degli articoli in esame pari al 67,6%, come da doc. 106) sull'importo di € 31.200,00 (euro 156 x 200) determinato con riguardo ai suddetto 200 portafogli, il lucro cessante patito dall'attrice per la mancata vendita di tali articoli è pari ad € 12.480.

Quanto ai restanti 400 portafogli essendo gli stessi simili per funzione, colore e tipo di pelle al prodotto codice 20911, si ritiene di poter applicare il prezzo medesimo unitario di € 156 ed un MOL pari al 59,1% come da tabella riepilogativa delle vendite (doc. 106) registrate anche nel 2009, di altri prodotti commercialmente comparabili al prodotto a codice 20911. Ne deriva che applicando ragionevolmente una percentuale del 30% al netto degli interessi, decurtazioni per deprezzamento ed ammortamenti, il lucro cessante patito dall'attrice per la mancata vendita di ulteriori 400 portafogli diversi dal modello 20911 è pari ad € 18.720.

Il lucro cessante relativo alla mancata vendita di articoli di pelletteria è dunque quantificabile in misura pari a complessivi € 31.200.

Quanto ai gioielli, trattasi dei seguenti prodotti contraffatti:

1. portachiavi Bulgari **Brisé**
2. anello Bulgari **B-01** (doc. 22 e teste [REDACTED])
3. ciondolo Bulgari **"Tondo Sole"** (doc. 21)
4. anello Bulgari **"Save the Children"** (descritto solo come "Save the Children"- teste [REDACTED])

L'istruttoria ha fatto emergere le modalità con cui la filiera composta da ABF e RH operava in ordine ai gioielli: il teste [REDACTED] ha, al riguardo, dichiarato che nel corso della sua esperienza lavorativa in ABF, aveva avuto il modo di notare che [REDACTED] [REDACTED] disponeva presso la sua società di vari quantitativi di gioielli a marchio BULGARI, e in particolare, nel periodo 2006-2007, disponeva regolarmente di non meno di una decina di pezzi di anelli Bulgari **"B01"** e di ciondoli Bulgari **"Tondo Sole"**, che venivano da lui conservati all'interno del suo ufficio; e che successivamente, già nel periodo del lancio del prodotto **"Save the Children"**, avvenuto nel 2009, lo stesso [REDACTED] disponeva di 20-30 pezzi di anelli e ciondoli Bulgari di questo modello, che venivano da lui conservati all'interno di sacchetti con chiusura a zip in una piccola cassaforte chiusa a chiave e in una cassetiera che si trovava presso il suo ufficio, sempre nella sede dell'ABF, pur non essendo stato il teste in grado di riferire chi fosse il produttore dal quale il



██████ aveva ricevuto tali 20-30 pezzi e se il medesimo ██████ avesse detenuto tali pezzi a scopo di prova per poter fissare poi il prezzo. Sul cap. 19 il teste ██████ ha dichiarato che nella prima occasione, durante un viaggio in Svizzera presso la RH, fece da autista a ██████ e dopo essersi fermati al casello di Melegnano, notò che il compagno di viaggio ebbe un appuntamento con la signora ██████ pur non avendo assistito al colloquio tra i due, riferendo, al riguardo, di sapere che i ██████ fossero produttori di gioielli, di aver visto indossare dalla stessa un anello Bulgari B01 e di averle detto che lavorava per conto della azienda che faceva le scatole per detti gioielli BULGARI, azienda di cui la signora disse di essere a conoscenza. Il predetto teste ha altresì precisato che erano “*sempre in affanno con riferimento agli ordini di Bulgari relativi a “Save the Children”*”, che il ██████ curava la produzione di scatole per i gioielli BULGARI, senza provvedere all’inscatolamento avendo campioni di gioielli Bulgari necessari all’individuazione di misura e tipologia di scatole.

1. Portachiavi Brisée

Quanto ai portachiavi “Brisée”. Le intercettazioni e le perquisizioni- hanno fatto emergere la falsificazione di n. 972 unità.

Non solo: l’espletata CTU ha consentito, inoltre, di accertare che il quantitativo di scatole o involucri per il portachiavi “Brisée” a marchio BULGARI non utilizzati, né distrutti su ordine di società del gruppo BULGARI, fosse pari per ABF, a 11.739 pezzi (117.644 – 105.915) e per la RH, a 37.073 pezzi (253.632 – 216.559), per un totale di 48.812 pezzi.

Orbene, come si è visto parte attrice ha provato in relazione ai prodotti di pelletteria che le convenute vendevano ad acquirenti che poi immettevano sul mercato Giapponese i prodotti-copia di pelletteria a prezzi inferiori a quelli che BULGARI praticava sul mercato, eccedenti più di due volte quelli dei falsi (per la precisione 2,27 volte). Tale dato è ricavabile prendendo come riferimento i portafogli venduti dal ██████ al ██████ nel 2009: essi sono stati venduti ad un prezzo di euro 68,60 cadauno (doc. 82 parte attrice) mentre BULGARI, nello stesso periodo, vendeva il prodotto originale ad euro 156,00 cadauno (doc. 106 parte attrice). Il medesimo ragionamento deve essere applicato a tutti i prodotti di gioielleria, a partire dal portachiavi Brisée che ██████ vendeva ad euro 26,00 cadauno (doc. 35 parte attrice), con la conseguenza che deve quantificarsi in euro 59,02 (euro 26 x 2,27) il prezzo applicato da BULGARI per il prodotto originale.

Ne deriva che la fetta di mercato sottratta all’attrice ammonta al lucro che la stessa avrebbe conseguito, laddove avesse venduto una eguale quantità di prodotti originali, al suddetto prezzo medio unitario. Pertanto, applicando il suddetto prezzo unitario ai dati dei sequestri penali, ne derivano ricavi pari ad euro 57.367,44 per i citati portachiavi rinvenuti (euro 59,02 x 972). Essendo, tuttavia, emersa una



sovra-produzione di scatole per il Brisée, devono aggiungersi euro **692.835,78 per ABF (euro 59,02 x 11.739)** ed euro **2.188.048 (euro 59,02 x 37.073)** per RH.

Da tali somme, che rappresentano gli ipotetici ricavi per l'attrice, devono essere scomputati i costi che comunque BULGARI avrebbe sostenuto, così da addivenire ad una somma che rappresenti gli utili effettivi. Per fare ciò deve essere preso in considerazione il parametro del MOL, ovvero i ricavi prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento dei beni e degli ammortamenti e dato che il MOL sulle vendite degli articoli in esame si assesta in misura media pari al 63,01%, (come da doc. 106), ne deriva che può ragionevolmente essere applicata una percentuale del 40%.

Tale cifra è, dunque, quantificabile:

1. in **€ 277.134,31** per ABF;
2. in **€ 875.219,20** per RH.

Tale somma consente di liquidare l'intero danno patito dall'attrice sotto il profilo del lucro cessante in relazione ai portachiavi Brisée.

2. Anelli Bulgari "BZero1"

Quanto agli anelli modello "BZero1", dalla perquisizione nei locali della Kivantu (doc. 22 parte attrice) è emersa l'avvenuta falsificazione di n. 280 unità. Ma il danno non può essere limitato ai soli oggetti rinvenuti a seguito della perquisizione penale. Come detto, reputa il Tribunale provato il nesso di causa tra le attività di contraffazione poste in essere dalle convenute ed i cali delle vendite dei medesimi prodotti sul mercato giapponese (doc. 73).

Il criterio sulla base del quale il Tribunale reputa di dover quantificare tale voce di danno è il medesimo adottato per i portafogli e per i portachiavi Brisée: prendere cioè, come riferimento il prezzo praticato dalle società convenute (prezzo da considerarsi "di fabbrica") e adeguarlo al prezzo praticato da BULGARI sul mercato, per poi arrivare alla quantificazione del lucro cessante prendendo in considerazione il MOL come dato primario.

Non avendo BULGARI allegato e provato in relazione all'anello "Bzero1" nè il prezzo praticato dalle aziende convenute sul mercato parallelo, nè il prezzo da essa praticato al dettaglio, negli anni di riferimento (2008/2009), ritiene il Collegio di dover procedere in via equitativa sulla base degli elementi introdotti e provati in causa dalle attrici.

Orbene, parte attrice ha provato il prezzo praticato "all'ingrosso" dalle convenute per il portachiavi Brisée in argento (euro 26,00, doc. 35 parte attrice) e da questo prezzo il Tribunale deve partire, ritenendo di aumentarlo ad euro 350 cadauno per l'anello "Bzero1" in ragione del fatto che ques'ultimo è d'oro bianco e non già d'argento, materiale pertanto ben più prezioso e costoso. Moltiplicando tale cifra per 2,27 si ottiene un presumibile prezzo praticato al dettaglio da Bulgari nel 2009: euro 794,5,



che si può arrotondare ad euro **800,00**. In relazione ai 280 pezzi rinvenuti la somma da liquidare ammonta ad euro **89.600** (euro 800,00 x 280 e di questa cifra ne va liquidato il 40% a seguito dello scomputo dei costi).

Ora, prendendo come parametro il volume delle vendite di tale prodotto, si evince che tra il 2008 (anno in cui non abbiamo prova delle condotte illecite delle convenute) ed il 2009 (anno in cui le attività contraffattorie sono state provate) il decremento nelle vendite è stato di 2.368 pezzi, mentre per il 2010 (anno in cui la contraffazione è sempre provata), nulla è dovuto, essendo le vendite aumentate (da 1.220 a 1.641 unità). Pertanto, moltiplicando 2.368 per il prezzo unitario del prodotto (€ 800) si ottiene la somma di euro 1.894.400. Considerando che il MOL sulle vendite degli articoli in esame si assesta in misura media pari al 67,6%, (come da doc. 106), ne deriva che può ragionevolmente essere applicata una percentuale del 40%. Il lucro cessante in relazione a questa voce deve, pertanto, essere quantificato in euro **757.760,00**.

3. Ciondoli "Tondo Sole"

Il medesimo ragionamento deve essere svolto per il ciondolo "Tondo Sole", venduto in due dimensioni. Il procedimento per la liquidazione del relativo danno subito da BULGARI deve essere il medesimo adottato per gli altri articoli di gioielleria. In assenza di prova da parte dell'attrice del prezzo unitario di tale prodotto (sia nella misura small che nella big), ritiene il Tribunale di quantificarlo in via equitativa partendo dall'unico parametro fornito relativamente ai gioielli (i 26 euro per il portachiavi Brisée praticati al [REDACTED] doc. 35): trattandosi di ciondoli in acciaio e oro giallo, tale prezzo unitario deve essere quantificato in **euro 200** il piccolo ed **euro 250** il grande. Prendendo a riferimento le vendite unitarie del 2008 (58 pezzi misura big e 0 nella small) e confrontandole con quelle del 2009 (47 pezzi misura big e 0 misura small), ne deriva una flessione di 11 unità, mentre nel 2010 vi è stata un'ulteriore flessione di 14 unità per la misura grande e 0 per la misura piccola. Pertanto, moltiplicando il prezzo unitario per 25 unità, la somma è di 6.250,00. Su quest'ultima, considerato deve essere calcolato il medesimo MOL degli altri gioielli, con la conseguenza che deve essere liquidato il 40% di euro 6.250,00, pari ad euro **2.500,00**.

4. Anelli "Save the Children"

Quanto, infine, ai ciondoli "Save the Children", il non aver ottemperato all'ordine di esibizione, da parte delle convenute, di tutta la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa a tutti i prodotti copia in possesso delle medesime, (che hanno offerto dati relativi solo alla scatola per il portachiavi Brisé - codice WB/4) è condotta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale argomento di prova a loro sfavore. Pertanto, reputa il Tribunale provato l'an della falsificazione e commercializzazione parallela di tale prodotto, sulla base di un criterio presuntivo fondato



sull'elemento di fatto introdotto in causa dall'attrice: il volume d'affari di tale prodotto sul mercato giapponese negli anni di riferimento. A ben guardare, l'anello "Save the children" è stato immesso nel mercato giapponese nel 2009, vendendo n. 12.515 unità del modello grande e 12.933 unità del modello piccolo, mentre già dall'anno successivo il volume di vendita è drasticamente diminuito a 1.249 unità per il grande e a 1.750 unità per il piccolo.

Procedendo nella quantificazione di tale voce di danno con le medesime modalità adottate per gli altri gioielli, reputa il Tribunale di quantificare il prezzo "all'ingrosso" ad euro 40 per unità per il grande ed euro 35 per unità per il piccolo (ciò in ragione del fatto che trattasi di anello e non di portachiavi, e pertanto di un prodotto che secondo una massima di comune esperienza è più costoso rispetto a quest'ultimo, seppure anch'esso fatto d'argento) ed il prezzo "al dettaglio" di Bulgari in euro 90,8 per il grande ed euro 79,45 per il piccolo, di talché, moltiplicato il primo per 1.249 unità si ottiene la somma di euro **113.409,2** e moltiplicato il secondo per 1.750 unità, si ottiene la somma di euro **139.037,5**. Considerando che il MOL sulle vendite degli articoli in esame si assesta in misura media pari al 67,6%, (come da doc. 106), ne deriva che può ragionevolmente essere applicata una percentuale del 40%. Il lucro cessante in relazione a questa voce deve, pertanto, essere quantificato in euro **100.978,68**.

Pertanto, dovendo BULGARI ritenersi danneggiata per il minor volume d'affari che le è derivato dalla condotta illecita di ABF e RH, il danno da lucro cessante da essa patito può liquidarsi ai sensi degli artt. 1226 e 2600 c.c., in misura pari ad € **1.039.406,12** in solido oltre ad € **277.134,312** per la sola ABF ed € **875.219,2** per la sola RH.

Tali importi, nei limiti della prova offerta, sono del tutto coerenti con i bonifici di cui al **doc. 78** eseguiti a favore di [REDACTED] sul suo conto personale, non in proprio ma per l'attività posta in essere per conto di ABF.

Poiché l'art. 125, comma 3° C.P.I. prevede la retroversione degli utili del contraffattore "in alternativa al risarcimento del lucro cessante", compete all'attrice anche il risarcimento del danno emergente.

Tale danno può correlarsi ad una percentuale delle spese di pubblicità sostenute da BULGARI anche per colmare il proprio danno alla immagine ed alla propria reputazione nel mercato giapponese e quindi per il recupero del valore del marchio.

Parte attrice documenta con la dichiarazione del Dott. Vincenzo Pujia di cui al doc. 19 le spese pubblicitarie da essa sostenute, nel solo anno 2010, in misura pari a € 108,8ML e con la dichiarazione della dott.ssa Flavia Spena, direttore centrale organizzazione finanza e controllo di BULGARI S.P.A., di cui al doc. 106, le spese di pubblicità per l'anno 2009, ammontanti ad euro 95,6 milioni in totale e le considera come parametro unitario da moltiplicare per i 10 anni pari alla durata presumibile dell'attività illecita (decennio 2004-2013).



Si è detto come tale periodo non possa essere considerato ai fini della liquidazione del danno, in quanto il Tribunale reputa provate le attività illecite esclusivamente per gli anni 2009 e 2010, di talché, solo in relazione a questi anni, si potrà procedere alla liquidazione di tale voce di danno.

Prendendo a riferimento l'anno 2009, le spese totali sostenute per la pubblicità ammontano ad euro 95,6 milioni mentre per il 2010 ad euro 108,8 milioni. BULGARI non ha provato l'ammontare esatto delle spese di pubblicità relative ai settori merceologici di gioielleria e piccola pelletteria e, neppure se vi sia stato un incremento di tale voce di costo, a causa delle attività illecite poste in essere dalle convenute.

Pertanto, in assenza di prova sull'esatta quantificazione, reputa il Tribunale di dover liquidare in via equitativa una percentuale pari allo 0,3% degli importi indicati e specificamente per il 2009 l'importo di **euro 286.800,00** e per il 2010 l'importo di **euro 326.400,00**.

BULGARI rapporta il danno emergente anche al lavoro dei propri dipendenti, che, tuttavia, sono pienamente inseriti nell'organizzazione aziendale di BULGARI e vengono retribuiti in base ad un costo di impresa al riguardo già preventivato, di talché nulla può essere liquidato al riguardo, anche perché non sono stati dimostrati aggravii di lavoro e straordinari retribuiti.

Quanto alla voce relativa ai costi sostenuti dall'azienda per l'attività d'investigazione finalizzata a scoprire le condotte contraffattorie delle convenute, rileva il Tribunale che sono state provate (doc. 107 parte attrice) spese a favore di Carpinvenst Group srl relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010 (l'agenzia investigativa che ha condotto l'operazione) per un **totale di euro 111.243,71**.

Quanto alla voce relativa ai compensi allo Studio di Ingegneria Forense, sono documentati (doc. 107 parte attrice) costi per **euro 4.048,17** ed anche tale cifra deve essere, pertanto, riconosciuta.

Devono, infine, essere liquidate poiché documentalmente provate, le spese per consulenza legale in Giappone a favore di TMI Associates di Tokyo limitatamente agli anni 2008, 2009 e 2010 pari ad **euro 590.835,04**.

La somma totale liquidabile a titolo di danno emergente e da porre a carico delle convenute, in via solidale, ammonta pertanto ad **euro 1.319.326,92**.

Pertanto, deve essere liquidata a titolo di danno patrimoniale in via solidale la somma complessiva pari ad **euro 2.358.733,04**. Inoltre, deve essere liquidata a carico della sola ABF l'ulteriore somma di **euro 277.134,31** mentre a carico della sola RH la somma di **euro 875.219,2**

Su tali importi, liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, rivalutati anno per anno a far data dal 19.11.2005 (primo atto illecito provato) devono essere applicati gli interessi compensativi al tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima epoca al saldo effettivo.



Danno non patrimoniale

BULGARI ha chiesto anche il risarcimento del **danno morale**, ai sensi dell'art. 125 CPI correlabile ai fatti de quibus anche perché integranti gli estremi di reato.

La condotta contraffattoria ed illecita di ABF e HR ha indubbiamente arrecato un grave danno all'immagine ed alla reputazione di parte attrice, avendone diluito il marchio e cagionato in parte, un calo di clientela, mediante sviamento verso i venditori di prodotti contraffatti.

Tenuto conto del fatto che l'attrice ha impedito l'aggravarsi dei danni lamentati col ricorso per inibitoria cautelare *ante causam* e che non ha offerto del tutto gli elementi in base al quale effettuare la commisurazione del **danno all'immagine** ai sensi dell'art. 125 co. 1 CPI, reputa il Collegio di liquidare tale danno, ai sensi dell'art. 125 co. 2 CPI, ovvero in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

Pertanto, in relazione alla gravità ed alla durata dell'illecito, si ritiene di poter liquidare il danno de quo patito dall'attrice in misura pari ad 1/3 del suddetto danno patrimoniale e quindi in € **1.170.362,18**.

Su tale importo rivalutato anno per anno a far data dal 19.11.2005 (primo atto illecito provato) devono essere applicati gli interessi compensativi al tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché interessi legali da tale ultima epoca al saldo effettivo.

VII. LE DOMANDE RICONVENZIONALI

Parte convenuta ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti delle attrici, nei seguenti termini: *"Previo accertamento del grave inadempimento di parte attrice che ha cessato improvvisamente di rifornirsi dei beni oggetto dei contratti di somministrazione (o fornitura) in essere rispettivamente con AB Florence s.r.l. e con Racing Horse s.a., CONDANNARE Bulgari s.p.a. e/o Bulgari Global Operation s.a., anche eventualmente in solido, a corrispondere il risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati alle convenute (...) derivante dalla violazione contrattuale iniziata a marzo 2012 ed ancora in essere"*. Trattasi di domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale azionata dalle sole convenute ABF e RH, in quanto gli unici soggetti coi quali le attrici avevano stipulato contratti di fornitura (cfr doc. 36 e 37 parti convenute). Pertanto, da tale azione deve essere esclusa ROSER, in quanto estranea a tali contratti.

La domanda è infondata.

E' provato che BULGARI OPERATION S.A. abbia stipulato nel 2003 due contratti di fornitura dello stesso tenore con ABF e con RH (doc 36 e 37 parti convenute) aventi la durata di tre anni e non rinnovabili tacitamente (clausola 12 doc. 36 parti convenute). Le convenute allegano il rinnovo quantomeno per fatti concludenti, di tali contratti, mentre le attrici contestano tale assunto, deducendo



che, scaduto il contratto del 2003, BULGARI non abbia mai rinnovato il contratto di fornitura, ma abbia, al contrario, intrattenuto rapporti che si esaurivano in singoli ordini per specifiche partite di merci.

Ritiene il Tribunale che la questione dell'esatto inquadramento contrattuale tra le parti in causa (se di unico rapporto di durata ovvero di più rapporti singoli e differenziati) sia superata dal fatto, non contestato, che tra le stesse siano intercorsi rapporti commerciali fino al marzo 2012 e che le commesse di BULGARI rappresentassero per le convenute una quota importante del proprio fatturato. Ed infatti, sia che si voglia riconoscere un unico rapporto di durata, sia che se ne ravvisino diversi rapporti finalizzati ogni volta al singolo ordine, ciò che rileva è la fondatezza della causa posta alla base della rottura di tale rapporto commerciale, che nel primo caso si risolverebbe nella sussistenza del grave inadempimento delle aziende fornitrici posto alla base della risoluzione, mentre nel secondo andrebbe comunque inquadrato in una verifica di assenza di qualsivoglia condotta abusiva da parte di BULGARI.

Orbene, a seguito del riconoscimento (quantomeno per due anni, il 2009 ed il 2010, senza contare i singoli fatti di contraffazione e sovra-produzione del 2005 e degli episodi, anch'essi sporadici, relativi al 2007 di cui le attrici hanno dato prova in giudizio) di una vasta e prolungata attività di contraffazione, che ha causato rilevanti danni patrimoniali e non, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di fatto e di diritto, sulla base dei quali le attrici hanno interrotto i propri rapporti commerciali con le convenute, integrandosi compiutamente un inadempimento di queste ultime e comunque una condotta non contraria a buona fede di BULGARI nei confronti di ABF e RH. Neppure può parlarsi di recesso "ad nutum" in quanto, se recesso vi è stato, è stato per giusta causa determinata da fatto delle controparti. E a nulla valgono le eccezioni di ABF e RH secondo cui BULGARI sarebbe stata inerte per molti anni, posto che gli inadempimenti secondo le prospettazioni attoree sarebbero cominciate almeno nel 2005 e che l'interruzione dei rapporti risalirebbe al 2012, atteso che, non solo una eventuale interruzione antecedente dei rapporti avrebbe danneggiato enormemente le indagini prima ed i processi penali poi, che si sono avvicendati in quegli anni, ma vi è altresì da sottolineare che BULGARI ha avuto la necessità di riorganizzare la propria filiera produttiva, prima di escludere le convenute dal novero delle proprie aziende fornitrici.

Quanto alla domanda riconvenzionale, formulata in subordine, di riconoscere alle attrici una responsabilità a titolo extracontrattuale, la stessa è da rigettare, in quanto infondata per ABF e RH ed inammissibile quanto a ROSER. Sul punto valgano i rilievi evidenziati per la responsabilità contrattuale, con la specifica che in tale caso, le convenute avrebbero dovuto provare, altresì, la



sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alle attrici, quantomeno nella forma della colpa e che tale prova non è stata fornita. Quanto a ROSER, società che non aveva rapporti contrattuali diretti con le attrici, la domanda deve essere respinta, essendo la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. proposta in via subordinata alla domanda di risarcimento ex art. 1218 c.c. ed, in quanto logicamente e giuridicamente dipendente da quest'ultima, ne ha i medesimi limiti soggettivi.

VIII. SPESE PROCESSUALI, DI CTU E CTP

Le spese del presente processo seguono la soccombenza delle convenute ABF e RH nella misura liquidata ai sensi del D.M.55/2014, prendendo come parametro i valori medi dello scaglione di valore in cui si inserisce l'effettivo valore della controversia.

Le suddette convenute devono essere, pertanto, condannate in solido a rifondere alle attrici la somma di euro **61.085,00** per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Le spese relative ai procedimenti cautelari *ante causam* restano compensate tra le parti, così come disposto dal Collegio, in ragione del fatto che l'ordinanza su reclamo è stata assunta avendo ritenuto carente il requisito del *periculum in mora*.

Anche le spese di ogni CTU e CTP seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico delle convenute soccombenti ABF e RH.

Quanto alla convenuta ROSER le spese del giudizio devono essere compensate con le attrici ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza (rigetto delle domande attoree e delle domande riconvenzionali di tale convenuta).

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da BULGARI SPA e BULGARI GLOBAL OPERATIONS S.A. nei confronti di AB FLORENCE SRL, ROSER SRL e RACING HORSE S.A., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) DICHIARA le convenute AB FLORENCE SRL e RACING HORSE S.A. responsabili di contraffazione di marchio e concorrenza sleale ai danni delle attrici, nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, INIBISCE loro la prosecuzione e la ripetizione di tali illeciti, inclusa la produzione, l'importazione, esportazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti riproducenti i marchi attorei che sono frutto di un'attività estranea all'adempimento di obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di BULGARI o delle sue affiliate;



2) ORDINA alle predette convenute il ritiro dal commercio delle cose recanti i segni contraffattori non specificamente autorizzate che siano ancora nella loro disponibilità;

3) FISSA in € 1.000 l'importo della penale per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla sentenza e/o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;

4) CONDANNA le società AB FLORENCE SRL e RACING HORSE S.A. al pagamento, in solido tra loro, in favore delle attrici, a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme:

a. € 2.358.733,04 a titolo di danno patrimoniale;

b. € 1.170.362,18 a titolo di danno non patrimoniale;

oltre rivalutazione monetaria progressiva anno per anno ed interessi compensativi al tasso legale far data dal 19.11.2005 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima epoca al saldo effettivo;

5) CONDANNA altresì:

- la società AB FLORENCE SRL al pagamento, in favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 277.134,31, oltre rivalutazione monetaria progressiva anno per anno ed interessi compensativi al tasso legale far data dal 19.11.2005 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima epoca al saldo effettivo;

- la società RACING HORSE S.A. al pagamento in favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale della somma di € 875.219,20, oltre rivalutazione monetaria progressiva anno per anno ed interessi compensativi al tasso legale far data dal 19.11.2005 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima epoca al saldo effettivo;

6) ORDINA la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, con caratteri normali, a cura e spese delle convenute AB FLORENCE SRL e RACING HORSE S.A., sul quotidiano La Repubblica nonché sul periodico "Vanity Fair", autorizzando l'attrice a procedere in luogo delle convenute ove queste ultime non provvedano entro 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza ed a ripetere immediatamente le spese;

7) CONDANNA le predette convenute, a rifondere in solido tra loro alle attrici la somma di € 61.085,00 per compensi oltre, contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

8) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese dei procedimenti cautelari;



Sentenza n. 3543/2017 pubbl. il 06/11/2017
RG n. 8881/2012

9) DICHIARA le spese di giudizio interamente compensate tra le attrici e la convenuta ROSER S.R.L.;

10) PONE definitivamente a carico delle convenute soccombenti AB FLORENCE SRL e RACING HORSE S.A. le spese di CTU già liquidate e le spese di CTP di parte attrice.

Firenze, 31 ottobre 2017

Il Giudice Relatore

dott. Anna Primavera

Il Presidente

dott. Patrizia Pompei

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Poi, Magistrato ordinario in tirocinio.



