

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A

Sentenza n. 3226 del 21/03/2018

Presidente: Dott. Claudio Marangoni

Giudice Estensore: Dott. Pierluigi Perrotti

Nella causa promossa da:

ACADEMY OF MOTION PICTURES ARTS AND SCIENCES, con gli avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Maria Boletto, Francesco Rossi ed Elisabetta Gavuzzi (attrice),

contro

ITALIAONLINE S.P.A., con gli avv.ti Marco Consonni, Fabrizio Sanna e Ludovico Anselmi (convenuta).

- I. Esistono vari livelli di rinomanza, che va dai segni noti alla generalità della popolazione a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei consumatori, cui si accompagnano diverse estensioni della tutela, al di là dell'ambito merceologico e del rischio di confusione in senso stretto, dovendo ritenersi sufficiente un ingiustificato agganciamento che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le valenze evocative del segno rinomato (1).
- II. Il diverso livello di rinomanza incide sull'onere della prova, ben potendo, in caso di segni muniti di particolare notorietà, farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza, mentre risulta necessario, a livelli più bassi di conoscenza del pubblico, fornire una prova più compiuta, attraverso indagini di mercato o dimostrando l'entità della promozione pubblicitaria e la penetrazione della stessa (2).
- III. Se la tutela del marchio notorio si estende anche per prodotti per i quali non è stato registrato, si deve per forza escludere che possa esserne dichiarata la decadenza parziale per il mancato utilizzo in relazione ad alcuni dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato. La tutela allargata del marchio rinomato impedirebbe infatti qualsivoglia effetto pratico all'eventuale decadenza parziale dello stesso per non uso (3).
- IV. L'utilizzatore del segno contraffattorio si è indebitamente avvantaggiato senza giusto motivo dei rilevanti valori comunicazionali veicolati dal celebre segno "*Oscar*", quale sinonimo indiscusso di eccellenza e prestigio nel settore dell'arte cinematografica, traslando questa evocazione di una qualità superiore nel differente settore della gastronomia. Si ravvisa inoltre un pregiudizio per il marchio "*Oscar*", sotto forma di diluizione della sua capacità distintiva (4).

R.G. N. 20957/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A**

composto dai signori magistrati:

- dott. Claudio MARANGONI presidente
- dott.ssa Alessandra DAL MORO giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 30.3.2015

DA

ACADEMY OF MOTION PICTURES ARTS AND SCIENCES

rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Maria Boletto, Francesco Rossi ed Elisabetta Gavuzzi, come da procura generale alle liti del 23.3.2012, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisabetta Gavuzzi, in Milano - via Carducci, 8

- ATTORE -

CONTRO

ITALIAONLINE S.P.A.

rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Consonni, Fabrizio Sanna e Ludovico Anselmi, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.9.2015, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano - via privata Fratelli Gabba, 3

- CONVENUTO -



R.G. N. 20957/2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per Academy of Motion Pictures Arts and Science

in via preliminare

- 1) rigettare l'istanza di sospensione *ex art. 295 c.p.c.* proposta dalla Italiaonline s.p.a.;
- 2) dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 99.3 RMUE l'eccezione di nullità per carenza di capacità distintiva del marchio dell'Unione Europea n. 2931038 *Oscar*;

nel merito

- 3) accertare e dichiarare che l'utilizzazione da parte della convenuta del segno *Oscar del cibo di strada* costituisce contraffazione della registrazione nazionale n. 1479815 *Oscar* e della registrazione dell'Unione Europea n. 2931038 *Oscar* di cui l'attrice è titolare ai sensi delle lettere b) e c) degli artt. 9.2. RMUE e 20.1 c.p.i. ed è illecita anche ai sensi dell'art. 8.3 c.p.i.;
- 4) inibire alla convenuta, con estensione a tutto il territorio dell'Unione Europea, la prosecuzione degli illeciti di cui al precedente punto 3) e in particolare di utilizzare, a qualunque titolo, il segno *Oscar del cibo di strada*, nonché, in generale, qualsiasi altro segno distintivo identico o simile a *Oscar*;
- 5) fissare una penale a carico della convenuta per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle pronunce contenute nella sentenza stessa;
- 6) condannare la convenuta a risarcire all'attrice i danni a essa derivati dagli illeciti di cui al precedente punto 3), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa;
- 7) condannare la convenuta a restituire all'attrice gli utili ottenuti attraverso il compimento degli illeciti di cui è causa;
- 8) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per una volta, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sul quotidiano *Corriere della Sera* e sulla rivista *Vanity Fair*;
- 9) condannare la convenuta a rifondere all'attrice spese e onorari di causa e a rimborsarle le spese generali;

in via istruttoria



R.G. N. 20957/2015

- 10) ammettere, occorrendo, il seguente capitolo di prova per testi: “*la società GfK Eurisko nel marzo 2009 ha effettuato la ricerca di mercato di cui al doc. 29 dell’Academy che si rammostra al teste, e i dati ivi riportati corrispondono ai risultati della ricerca in questione*”. teste Margherita Limido;
- 11) ordinare alla società convenuta, ai sensi dell’art. 121.2 c.p.i., l’esibizione della documentazione contabile (in particolare, le fatture relative ai contratti pubblicitari conclusi in relazione alla manifestazione denominata *Oscar del cibo di strada* e la documentazione fiscale relativa ai biglietti di ingresso venduti) dalla quale sia possibile ricavare i proventi realizzati dalla convenuta con l’organizzazione della manifestazione di cui è causa dall’agosto 2014 a oggi e disporre, occorrendo, sulla documentazione avversaria una c.t.u. contabile.

per Italiaonline s.p.a

in via principale

- 1) rigettare tutte le domande dell’attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- 2) con ogni riserva istruttoria e vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 30.3.2015 l’Academy of Motion Picture Arts and Science (di seguito Academy) conveniva in giudizio Italiaonline s.p.a. ed esponeva quanto segue.

Nata negli anni ‘20 in California, l’Academy assegnava ogni anno il celeberrimo *Oscar*, premio destinato alle migliori produzioni cinematografiche e a coloro che si erano distinti nella loro realizzazione come registi, attori, sceneggiatori, ecc..

Il segno *Oscar* era un marchio registrato in quasi tutto il mondo. Academy era titolare, in particolare, del marchio denominativo italiano n. 413103, depositato il 12.3.1982 e da ultimo rinnovato l’8.3.2002, e del marchio denominativo comunitario n. 2931038, depositato il 7.11.2002, entrambi concessi anche per la classe 41, in cui erano compresi i servizi relativi allo spettacolo.



R.G. N. 20957/2015

Nell'agosto 2014 Italiaonline aveva lanciato sul portale cibodistrada.it un concorso denominato *Oscar del cibo di strada*. Nonostante le diffide, la convenuta aveva proseguito nell'utilizzo del segno *Oscar* sino alla premiazione finale, svoltasi a Milano il 25.2.2015.

Tale condotta costituiva contraffazione di marchio ai sensi degli artt. 9, comma 1 lettera b, regolamento CE n. 209/2007 (oggi art. 9, comma 2 lettera b, regolamento UE n. 1001/2017) e 20, comma 1 lettera b, c.p.i. e, soprattutto, ai sensi degli artt. 9, comma 1 lettera c, regolamento CE n. 209/2007 (oggi art. 9, comma 2 lettera c, regolamento UE n. 1001/2017), e 20, comma 1 lettera c, c.p.i..

Il marchio *Oscar* godeva di enorme rinomanza in tutto il mondo, come peraltro riconosciuto anche in numerosi precedenti giurisprudenziali.

Italiaonline aveva tratto l'indebito vantaggio di evocare nell'immaginario del pubblico livelli di eccellenza, riferiti al settore dello street food, mutuandoli dal valore comunicazionale del proprio segno, con un corrispondente annacquamento della sua capacità distintiva.

La condotta di Italiaonline era rilevante anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.i., poiché *Oscar* era un segno notorio usato nel campo artistico cinematografico e denominazione della manifestazione organizzata annualmente dall'Academy per la consegna dei premi.

Dava atto dell'esistenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 15027/2016, depositata il 21.7.2016, con la quale era stata dichiarata con efficacia di giudicato *erga omnes* la decadenza parziale per volgarizzazione del marchio italiano *Oscar*, in quanto la parola era divenuta nel linguaggio corrente un sinonimo del termine *premio*. Il marchio era rimasto valido e conservava quindi efficacia distintiva per la classe 41 ma solo per il settore dell'industria cinematografica.

Vista la rinomanza del segno, doveva essere comunque accordata una protezione ultramerceologica.

Concludeva chiedendo l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria di ogni ulteriore utilizzo del segno *Oscar*, la fissazione di penale, la pubblicazione del provvedimento e il risarcimento di tutti i danni.

Italiaonline si costituiva con comparsa depositata in data 3.9.2015.

Eccepiva la sopravvenuta volgarizzazione dei marchi azionati, in conformità alle statuizioni definitive della ricordata sentenza della Corte di Cassazione.



R.G. N. 20957/2015

Evidenziava infatti che il termine *Oscar del cibo di strada* era stato usato quale sinonimo della parola *premio*, utilizzo contemplato anche dai più autorevoli dizionari della lingua italiana. Contestava l'assenza di prove certe della rinomanza del marchio *Oscar* e la mancanza di ogni rischio concreto di confusione. Negava inoltre di avere sfruttato l'asserita notorietà del segno di Academy.

L'iniziativa *Oscar del cibo di strada* si era definitivamente conclusa e non era comunque destinata ad essere ripetuta in futuro.

L'attore non aveva quantificato il danno né tantomeno aveva svolto allegazioni puntuali ai fini di una sua determinazione.

Da ultimo, formulava sin dalla comparsa di risposta una proposta conciliativa che prevedeva il suo impegno a non utilizzare in futuro il termine *Oscar* nell'ambito di altre iniziative.

Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.

Academy rilevava l'inammissibilità della eccezione di decadenza del marchio comunitario per volgarizzazione.

Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 24.5.2017.

Le parti discutevano oralmente la causa dinanzi al Collegio all'udienza del 30.11.2017 e il Tribunale si riservava la decisione.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Collegio devono essere esaminate, in primo luogo, le eccezioni di decadenza per volgarizzazione sollevate dal convenuto in relazione ai marchi *Oscar*, italiano e comunitario, azionati da Academy.

2.1. L'eccezione è inammissibile in relazione al marchio comunitario.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3, regolamento CE n. 207/2009 (oggi art. 127, comma 3, regolamento UE n. 1107/2017) l'eccezione di decadenza del marchio comunitario presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa solo qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.

È pacifico che il tema dell'uso effettivo del marchio *Oscar* da parte di Academy sia totalmente estraneo alla presente controversia.



R.G. N. 20957/2015

Tali considerazioni precludono ogni ulteriore valutazione sul fondamento della eccezione sollevata da Italiaonline.

2.2. Quanto al marchio italiano, il Collegio prende atto della formazione del giudicato, con efficacia *erga omnes*, sulla pronuncia di decadenza parziale contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15027/2016. Si uniforma inoltre alla indicazione data dalla Suprema Corte nella medesima sentenza in relazione alla conservazione di capacità distintiva del marchio italiano *Oscar* soltanto per le classi 9, 16 e 41, quanto a quest'ultima limitatamente al settore dell'industria cinematografica.

Su tale ultimo punto si condividono le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, in particolare laddove rileva che l'ulteriore significato acquisito dal segno in esame - quale sinonimo di premio - non ne ha eliso la capacità distintiva nel settore cinematografico, ove è nato ed è usato da circa 90 anni, anche per contraddistinguere la cerimonia di premiazione in cui vengono assegnate le famose statuette così denominate.

3. Acclarata la validità dei marchi azionati dall'attore nei limiti testé indicati, occorre compiere un ulteriore accertamento di natura preliminare e relativo alla rinomanza del marchio *Oscar*, per la potenziale rilevanza che esso presenta rispetto alla valutazione della sussistenza della contraffazione lamentata da Academy.

Tale tema non è stato trattato nella già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 15027/2016, ove anzi si è espressamente dato atto che "*di rinomanza o celebrità del marchio [Oscar] non risulta essersi discusso nei precedenti gradi del giudizio*".

Il Collegio ritiene di confermare su tale questione i propri precedenti pronunciamenti, puntualmente richiamati dall'attore e concordi nel riconoscere rinomanza al segno *Oscar*, laddove utilizzato per contraddistinguere uno dei premi più celebri al mondo nel settore cinematografico nonché la relativa cerimonia di consegna che si tiene annualmente negli USA.

In via generali si deve osservare che esistono vari livelli di rinomanza, che va dai segni noti alla generalità della popolazione a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei consumatori, cui si accompagnano diverse estensioni della tutela, al di là dell'ambito merceologico e del rischio di confusione in senso stretto, dovendo ritenersi sufficiente un ingiustificato agganciamento che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le valenze evocative del segno rinomato.



R.G. N. 20957/2015

Il diverso livello di rinomanza incide sull'onere della prova, ben potendo, in caso di segni muniti di particolare notorietà, farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza, mentre risulta necessario, a livelli più bassi di conoscenza del pubblico, fornire una prova più compiuta, attraverso indagini di mercato o dimostrando l'entità della promozione pubblicitaria e la penetrazione della stessa

Nel caso di specie vi è la prova che il segno goda di una notevole celebrità, che si può ben definire di livello planetario.

In tal senso depongono innanzitutto i numerosi precedenti giurisprudenziali allegati dall'attore e provenienti dalle più disparate autorità giudiziarie italiane ed europee, a riprova di una vasta rinomanza di respiro internazionale e che presenta indubbi riflessi anche nel territorio italiano.

Tra le varie decisioni allegate un particolare rilievo deve essere attribuito a quelle provenienti dalle articolazioni decisorie interne dell'Euipo - Divisione di opposizione, Commissione di ricorso, Divisione di annullamento - tutte concordi nel riconoscere la celebrità del marchio *Oscar*. È peraltro opportuno rimarcare che persino la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 2011 che ha dichiarato la decadenza integrale del segno *Oscar* per volgarizzazione allo stesso tempo ha affermato che l'*Oscar* del cinema è "tuttora rinomato" (v. doc. 1 convenuto).

Un ulteriore elemento probatorio è rappresentato dall'indagine demoscopica che, seppure svolte su incarico di Academy, offre un'ulteriore riprova della costante e del tutto prevalente associazione di tale termine al settore cinematografico da parte del campione intervistato (v. doc. 29 attore).

Si devono poi ricordare anche le definizioni della parola *Oscar* contenute nei dizionari della lingua italiana, nei quali si rinviene costantemente al primo posto il riferimento al celebre premio conferito dall'Academy con conseguente conferma della notorietà di tale prestigioso riconoscimento. Si riportano testualmente gli estratti dei dizionari allegati dal convenuto: (i) "nome familiare della statuetta concessa annualmente negli Stati Uniti, a partire dal 1928, dalla Academy come premio al migliore film e ai migliori artisti (regista, attori, sceneggiatori, musicisti, ecc.);" (ii) "statuetta che l'Academy concede ogni anno come premio ai migliori film, autori, registi, sceneggiatori, ecc." (v. doc. 4 convenuto).

Da ultimo, è notorio che gli esiti della cerimonia di assegnazione degli *Oscar* trovino poi una risonanza mediatica molto ampia che in ambito nazionale è specificamente connotata dalla ce-



R.G. N. 20957/2015

lebrazione dei meriti artistici dei vincitori italiani. Tale circostanza offre l'ulteriore conferma della rinomanza di cui gode anche in Italia il premio cinematografico contraddistinto dal segno *Oscar*.

4. La qualificazione del marchio *Oscar* come marchio celebre presenta significative ricadute per la decisione della presente controversia, poiché in conformità alle previsioni degli artt. artt. 9, comma 1 lettera c, regolamento CE n. 209/2007 (oggi art. 9, comma 2 lettera c, regolamento UE n. 1001/2017), e 20, comma 1 lettera c, c.p.i., i marchi rinomati godono della c.d. protezione ultramerceologica, che li tutela anche oltre i limiti ricavabili dalle sole indicazioni delle classi per i quali sono validamente registrati e concessi.

Il riconoscimento al marchio italiano *Oscar* di tale forma di tutela estesa, riservata in via generale solo al "marchio registrato che gode di rinomanza", potrebbe apparire confliggente con la declaratoria di decadenza parziale adottata dalla più volte citata sentenza della Corte di Cassazione n. 15027/2016, poiché questa pronuncia ha individuato una residua capacità distintiva per la classe 41 limitata al solo settore cinematografico, escludendola per la rimanente parte della medesima categoria merceologica.

A ben vedere però, come già rilevato sopra, la sentenza in esame - e neppure le successive che ne hanno ribadito i principi (cfr. Cass. 27 luglio 2017, n. 18634 e n. 18635) - non ha approfondito tale questione, poiché estranea al *thema decidendum* devoluto alla cognizione del giudice di legittimità.

La valutazione della decadenza parziale del marchio e della sua rinomanza sono questioni astrattamente autonome che presentano però significativi profili di collegamento.

È opportuno in proposito ricordare che in più di un'occasione i giudici di merito hanno correttamente rilevato che se la tutela del marchio notorio si estende anche per prodotti per i quali non è stato registrato, si deve per forza escludere che possa esserne dichiarata la decadenza parziale per il mancato utilizzo in relazione ad alcuni dei prodotti per i quali è stato registrato (cfr. Tribunale di Venezia n. 779/2013, estensore Rigoni, depositata il 16.4.2013 nonché Tribunale di Milano n. 6537/2013, estensore Zana, depositata il 9.5.2013). La tutela allargata del marchio rinomato impedirebbe infatti qualsivoglia effetto pratico all'eventuale decadenza parziale dello stesso per non uso.



R.G. N. 20957/2015

Ferma restando l'efficacia di giudicato della pluricitata pronuncia della Cassazione in tema di decadenza parziale per volgarizzazione del segno *Oscar*, rimane in ogni caso impregiudicata la possibilità di accordare tutela extramerceologica al medesimo marchio in virtù della sua acclarata rinomanza, in conformità alle previsioni sopra richiamate e alla unanime applicazione giurisprudenziale sinora fatta di tali disposizioni (cfr., tra le tante, Tribunale di Bologna n. 1681/2016, estensore Drudi, depositata il 21.6.2016; Tribunale di Milano n. 1689/2013, estensore Gandolfi, depositata il 5.2.2013).

Tutte le considerazioni che precedono sono riferite al solo marchio italiano poiché, come già rilevato sopra, il marchio comunitario *Oscar* in questa sede processuale resta immune a ogni possibile limitazione della sua validità ed efficacia.

5. È pacifico che Italiaonline abbia utilizzato il segno *Oscar* per l'iniziativa *Oscar del cibo di strada*, rivolta a premiare le migliori produzioni gastronomiche di strada, suddivise in alcune categorie.

Si tratta quindi di un caso di comprovato utilizzo di un segno identico al marchio rinomato, riferito ad un servizio non affine al settore cinematografico.

L'utilizzatore del segno contraffattorio si è indebitamente avvantaggiato senza giusto motivo dei rilevanti valori comunicazionali veicolati dal celebre segno *Oscar*, quale sinonimo indiscusso di eccellenza e prestigio nel settore dell'arte cinematografica, traslando questa evocazione di una qualità superiore nel differente settore della gastronomia.

Si ravvisa inoltre un pregiudizio per il marchio *Oscar*, sotto forma di diluizione della sua capacità distintiva.

Nel caso di specie pertanto ricorrono tutte le condizioni tipizzate dagli artt. 9, comma 1 lettera c, regolamento CE n. 209/2007 (oggi art. 9, comma 2 lettera c, regolamento UE n. 1001/2017), e 20, comma 1 lettera c, c.p.i..

In conformità ai rilievi sin qui svolti si accerta la contraffazione dei marchi di titolarità di Academy commessa da Italiaonline con l'utilizzo del segno *Oscar* per la denominazione e promozione dell'iniziativa gastronomica *Oscar del cibo di strada*.

È pacifico che l'utilizzo del segno sia cessato a febbraio 2015, in concomitanza allo svolgimento della premiazione finale. Tale cessazione spontanea non è però sufficiente a garantire in modo certo che il convenuto si astenga dalla reiterazione della predetta condotta illecita. Se



R.G. N. 20957/2015

ne inibisce pertanto la reiterazione, con la fissazione di penale nella misura indicata in dispositivo.

Ai fini del risarcimento del danno, il Collegio rileva che il criterio della royalty virtuale quale prezzo del consenso mal si adatta al caso concreto, in primo luogo perché Academy non ha indicato elementi di raffronto utili a dare un contenuto concreto a siffatto criterio, e poi perché appare del tutto irragionevole applicare un metodo di derivazione negoziale in relazione all'uso del segno in un contesto del tutto estraneo a quello dello spettacolo cinematografico.

Ai fini della retroversione degli utili, il relativo calcolo andrebbe demandato ad una c.t.u.. Sono però prevedibili notevoli difficoltà per un suo celere e ordinato svolgimento, legate soprattutto al fatto che la specifica condotta di Italiaonline oggetto della presenta causa rappresenta solo un limitato segmento di una ben più ampia attività imprenditoriale svolta dalla stessa convenuta, con tutti i correlati problemi di individuazione e quantificazione di costi e ricavi marginali.

La limitata dimensione della vicenda rende quindi palesemente antieconomico tale approfondimento istruttorio.

Il danno risarcibile può essere ugualmente liquidato facendo ricorso al criterio equitativo, che sembra adattarsi bene alla fattispecie, ove il pregiudizio si sostanzia e allo stesso tempo si esaurisce nello svilimento della forza distintiva del segno.

In applicazione di tale criterio, tenuto conto dell'utilizzo limitato ad un breve periodo di tempo e definitivamente esaurito (pochi mesi, a cavallo tra settembre 2014 e febbraio 2015), si riconosce in favore dell'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio economico sofferto l'importo di 5.000 Euro, con la conseguente condanna di Italiaonline al pagamento della predetta somma, già comprendente rivalutazione e interessi, oltre agli ulteriori interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Ai sensi dell'art. 126 c.p.i., si deve accogliere anche la domanda di pubblicazione della presente sentenza, limitatamente al dispositivo, quale ulteriore forma di riparazione del danno cagionato all'attore, rendendo nota così alla collettività la presente decisione.

La pubblicazione dovrà essere eseguita sul quotidiano *Corriere della Sera* e sul settimanale *Vanity Fair* per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale a cura e spese di Italiaonline, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per



R.G. N. 20957/2015

l'attore di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte dell'obbligato, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura.

6. Ai fini della liquidazione delle spese di lite occorre tenere conto della condotta processuale di Italiaonline. La convenuta difatti ha avanzato sin dall'avvio della causa una proposta conciliativa - contenuta nella comparsa di costituzione - anticipatoria di parte degli effetti della presente pronuncia.

Alcune delle questioni giuridiche trattate nella presente causa risultano inedite, quanto meno nella parte inerente taluni problemi esaminati in motivazione di armonizzazione sistematica della disciplina dei marchi.

Alla luce dei predetti elementi, nonostante la soccombenza di Italiaonline si ravvisano comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Milano, anche in funzione di Tribunale dei Marchi dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- accerta e dichiara che Italiaonline s.p.a. utilizzando il segno *Oscar* per la denominazione e la promozione dell'iniziativa *Oscar del cibo di strada* si è resa responsabile di contraffazione dei marchi *Oscar* di titolarità di Academy of Motion Picture Arts and Science, come meglio specificato in motivazione;
- inibisce a Italiaonline s.p.a. con estensione a tutto il territorio dell'Unione Europea ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi mezzo e modalità, del segno distintivo *Oscar*;
- fissa la penale di Euro 10.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento;
- condanna Italiaonline s.p.a. al pagamento di Euro 5.000,00 in favore di Academy of Motion Picture Arts and Science a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione da effettuare sul quotidiano *Corriere della Sera* e sul settimanale *Vanity Fair* per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese di Italiaonline s.p.a., entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l'attore di prov-



R.G. N. 20957/2015

vedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte del convenuto, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura;

- spese di lite interamente compensate.

Così deciso in Milano il 30 novembre 2017.

Il presidente
(*dott. Claudio Marangoni*)

Il giudice estensore
(*dott. Pierluigi Perrotti*)

