

STEINACKER LICHTENBERG & PARTNERS

Maximilianstraße 27, 80539 München

Tel.: +49 (0)89 / 24 87 30-0 | Fax: +49 (0)89 / 24 87 30-99

Avvocati corrispondenti in Italia:

Studio Legale Ferrini & Ascoli

Via dei Servi 12, 50122 Firenze

Tel.: +39 055 / 21 44 33

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Via Cavour 57, 50129 Firenze

Firenze, 27 febbraio 2026

Nostro riferimento: SL/AS/IT/2026-0227-FI

ATTO DI CITAZIONE

(con istanza di provvedimento cautelare urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c.)

L'avvocato **Dr. Friedrich-Wilhelm von Steinacker**, dello studio legale Steinacker Lichtenberg & Partners, Maximilianstraße 27, 80539 Monaco di Baviera, in qualità di procuratore della:

klôtzkètté Italia S.r.l., con sede in Via Monte Napoleone 18, 20121 Milano, C.F./P.IVA IT 08 712 430 218, legalmente rappresentata dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione Comtesse Beatrice de Klotzzkettie, di seguito denominata „**Attrice**“,

cita a comparire innanzi a codesto Tribunale Civile:

Brezelmann Italia S.r.l., con sede in Via Panzani 14, 50123 Firenze, C.F./P.IVA IT 06 384 920 110, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito denominata „**Convenuta**“,

per l'udienza del **15 aprile 2026, ore 10:00**, innanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Firenze, con comparizione all'indirizzo indicato.

PARTE I — PREMESSA IN FATTO

1. Il gruppo klôtzkètté e il suo portafoglio di marchi registrati

La klôtzkètté S.A., con sede in 9 Place Vendôme, 75001 Parigi, Francia, è una maison di haute couture fondata nel 1987 dalla Comtesse Beatrice de Klotzzkettie. La società opera nel settore della pelletteria e degli accessori di lusso ed è titolare di un portafoglio di oltre 18 marchi registrati nelle

principali giurisdizioni mondiali. L’attrice, klôtzkètté Italia S.r.l., con sede in Via Monte Napoleone 18, 20121 Milano, è la filiale italiana del gruppo ed è licenziataria esclusiva dei marchi klôtzkètté per il territorio italiano, in forza di contratto di licenza del 15 gennaio 2020 (doc. 1).

I principali marchi registrati rilevanti ai fini del presente giudizio sono i seguenti:

Tipo di marchio	Numero di registrazione	Territorio	Classe(i)
Marchio denominativo KLÔTZZKÈTTÉ	EUTM 013 552 901	UE	14, 18, 25
Marchio denominativo KLÔTZZKÈTTÉ	DE 30 2014 047 821	DE	14, 18, 25
Marchio denominativo KLÔTZZKÈTTÉ	USPTO Reg. No. 5,247,118	US	14, 18, 25
Marchio figurativo K-Corona	EUTM 017 884 922	UE	14, 18, 25
Marchio tridimensionale Sac à fermoir Lyon	EUTM 018 442 117	UE	18
Marchio di posizione Filo d’oro all’orlo	DE 30 2019 211 552	DE	25
Marchio sonoro Cliquet de Cassis	EUTM 018 829 311	UE	35, 38
Marchio aptico Texture pointillée Vendôme	DPMA Anm. 30 2025 213 887	DE (in corso)	18, 25

2. La contraffazione accertata alla Pitti Uomo di Firenze

In data 13 gennaio 2026 ha avuto inizio la fiera internazionale Pitti Uomo a Firenze (edizione 109). Nel corso della manifestazione fieristica, tenutasi presso la Fortezza da Basso dal 13 al 16 gennaio 2026, il personale dell’attrice ha accertato che la Brezelmann Italia S.r.l. esponeva e commercializzava, presso lo stand n. 47B-12, articoli di pelletteria recanti i segni „CLOTZ KETTE“, „klotzz.kette“ e il logotipo „K-Krönchen“, strutturalmente identici ai marchi dell’attrice. Il personale incaricato ha effettuato un primo acquisto di prova in data 13 gennaio 2026 (doc. 2 — ricevuta acquisto, fotografie articolo).

I prodotti esposti presso lo stand della Convenuta presentavano inoltre una sequenza sonora („jingle“) identica alla sequenza protetta dal marchio sonoro EUTM 018 829 311 dell’attrice, diffusa attraverso un impianto audio dedicato. Tale identità sonora è stata documentata tramite registrazione audio effettuata in loco (doc. 3 — file audio MP3, perizia fonica allegata).

3. I 14 acquisti di prova e le analisi tecnico-scientifiche

A seguito del primo rilevamento alla Pitti Uomo, l’attrice ha incaricato la società di investigazione privata Detektei Spürnase Couture GmbH di effettuare una serie sistematica di acquisti di prova. Tra il 14 e il 20 gennaio 2026 sono stati effettuati complessivamente 14 acquisti di prova in vari punti vendita: Bad Mergentheim (3), Monaco di Baviera (3), Berlino (2), Firenze (4) e tramite piattaforma online Donauzon (2).

I campioni acquistati sono stati sottoposti a:

- a) **Microscopia confocale** (misurazione della rugosità media Ra): i prodotti della Convenuta presentano $Ra = 12,7 \mu m$, mentre i prodotti originali dell'attrice presentano $Ra = 12,9 \mu m$. La differenza del 1,57% è statisticamente non significativa e indica una riproduzione deliberata della texture.
- b) **Analisi GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)** del profilo del cuoio: il cuoio dei prodotti della Convenuta proviene da materia prima cinese, non dalla conceria Tannerie Haas (documento di origine autentico dei prodotti klôtzkètté). Tale divergenza conferma che si tratta di prodotti non autorizzati.
- c) **Comparazione visiva e fonometrica** dei segni esposti: il segno „CLOTZ KETTE“ è foneticamente identico al marchio denominativo KLÔTZZKÈTTÉ per un consumatore medio italiano, e graficamente estremamente simile.
- d) **Perizia calligrafica e tipografica** sul packaging: l'impostazione grafica del packaging della Convenuta (doc. 4) replica l'impostazione del packaging originale klôtzkètté in termini di font, colori e disposizione degli elementi.

I risultati delle analisi sono sintetizzati nella relazione tecnica del dott. Ing. Stefan Konopka-Weisensee, allegata al presente atto come doc. 5.

4. Il sequestro della Guardia di Finanza del 27 gennaio 2026

In data 27 gennaio 2026, a seguito di denuncia penale presentata dall'attrice presso la Procura della Repubblica di Firenze, la Guardia di Finanza — Nucleo Speciale Beni e Servizi, Sezione Proprietà Intellettuale — ha effettuato un sequestro preventivo presso il magazzino della Convenuta sito in Via dell'Erta Canina 14, Firenze. Sono stati complessivamente asservati e descritti 412 articoli recanti i segni contraffatti (verbale di sequestro del 27 gennaio 2026, doc. 6).

Il valore di mercato degli articoli sequestrati, calcolato al prezzo di vendita al dettaglio indicato nel listino della Convenuta, ammonta complessivamente a EUR 184.760,00. Il valore di mercato degli articoli originali klôtzkètté corrispondenti (medesime categorie) ammonta, ai prezzi al pubblico dell'attrice, a EUR 2.121.740,00. La differenza di valore, pari a circa il 1.148%, è indice del posizionamento della Convenuta come imitatore di fascia bassa dei prodotti di lusso dell'attrice.

5. Ulteriori accertamenti e rilevamento della rete di distribuzione

Nel corso delle indagini successive al sequestro del 27 gennaio 2026, l'attrice ha potuto accertare che la Convenuta opera attraverso una rete di distribuzione articolata su:

- (i) **Vendita in negozi fisici:** 412 punti vendita della catena Brezelmann Discount KG in Germania (con sede in Industriestraße 7, 97980 Bad Mergentheim), che distribuisce le merci contraffatte anche in Italia attraverso la Convenuta, con riferimento specifico ai negozi di Firenze, Milano e Roma.
- (ii) **Vendita online tramite la piattaforma Donauzon:** la Convenuta ha operato sulla piattaforma Donauzon Marketplace GmbH (Ridlerstraße 35, 80339 Monaco di Baviera) con 52 listing di prodotti, di cui 47 sono stati rimossi dalla piattaforma il 22 gennaio 2026 a seguito di segnalazione dell'attrice tramite il portale DIPP.
- (iii) **Vendita diretta a operatori fieristici:** il rilevamento alla Pitti Uomo del 13-16 gennaio 2026 ha confermato la presenza diretta della Convenuta nel mercato italiano dei distributori di abbigliamento maschile.
- (iv) **Esportazione verso altri paesi UE:** in base ai documenti doganali acquisiti dalla Guardia di Finanza, la Convenuta ha esportato merci contraffatte verso la Francia (Lione, Bordeaux) e il Belgio (Bruxelles) nel periodo ottobre 2025 – gennaio 2026.

PARTE II — DIRITTO

6. La contraffazione di marchio ai sensi del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale)

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale — di seguito: „CPI“), il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività industriale o commerciale un segno identico o simile al marchio registrato, quando, a

causa dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della contraffazione di marchio:

- a) **Identità/somiglianza del segno:** il segno „CLOTZ KETTE“ e il marchio KLÔTZZKÈTTÉ sono foneticamente identici per un consumatore italiano di media avvedutezza; la grafia „klotzz.kette“ è graficamente analoga al marchio europeo, con l'unica differenza del punto (.) in luogo del carattere speciale (ô). Il logo „K-Krönchen“ è concettualmente e graficamente simile al marchio figurativo K-Corona EUTM 017 884 922.
- b) **Identità/somiglianza dei prodotti:** i prodotti commercializzati dalla Convenuta (borse, cinture, portafogli, abbigliamento) appartengono alle classi merceologiche 14, 18 e 25, identiche alle classi di protezione dei marchi dell'attrice.
- c) **Rischio di confusione:** la Microsoft confocale (Ra 12,7 µm vs. Ra 12,9 µm — differenza dell'1,57%) e la perizia fonica dimostrano che i prodotti della Convenuta sono indistinguibili da quelli originali per il consumatore medio, determinando un elevato rischio di confusione.
- d) **Uso nel commercio:** la Convenuta utilizza i segni contraffatti nel commercio, come comprovato dalla presenza alla Pitti Uomo, dalla vendita in negozi fisici e online.

7. La tutela del marchio rinomato ai sensi dell'art. 20 co. 1 lett. c) CPI e dell'art. 9 par. 2 lett. c) RMUE

Il marchio denominativo KLÔTZZKÈTTÉ (EUTM 013 552 901) gode di rinomanza ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. c) del Regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE) nell'intera Unione Europea. La rinomanza è attestata da:

- (i) una ricerca di mercato condotta da GfK SE (doc. 7), che attesta un tasso di riconoscibilità del marchio KLÔTZZKÈTTÉ del 73% tra i consumatori italiani del settore luxury fashion;
- (ii) la copertura mediatica nelle principali riviste di settore (Vogue Italia, L'Officiel, Corriere della Sera — Moda), con oltre 380 articoli pubblicati negli ultimi cinque anni (doc. 8);
- (iii) il fatturato annuo consolidato del gruppo klôtzkètté nel mercato europeo, pari a EUR 340.000.000,00 nell'esercizio 2025 (doc. 9 — bilancio consolidato, estratto).

L'uso del segno „CLOTZ KETTE“ da parte della Convenuta determina un agganciamento indebito alla rinomanza del marchio dell'attrice (c.d. „parassitismo del marchio“) e un pregiudizio alla sua distintività e reputazione, in violazione dell'art. 20 co. 1 lett. c) CPI.

8. La violazione dei diritti sul marchio tridimensionale e sul marchio aptico

Il marchio tridimensionale „Sac à fermoir Lyon“ (EUTM 018 442 117) tutela la forma caratteristica della borsa con chiusura a scatto della maison klôtzkètté. L'analisi tecnica del doc. 5 attesta che i

prodotti della Convenuta replicano la forma del fermoir in misura superiore alle soglie di tolleranza consentite dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. CGE, causa C-273/00 — Sieckmann, e causa C-321/03 — Dyson, per i principi applicabili alle forme non tradizionali).

Analogamente, il marchio aptico „Texture pointillée Vendôme“ è protetto dalla domanda di registrazione DPMA 30 2025 213 887, attualmente in corso di esame. Sebbene tale marchio non sia ancora registrato, l’attrice ha diritto a tutela cautelare per la tutela del know-how e del trade dress associato alla texture.

9. Il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall’attrice

L’attrice quantifica il danno complessivo subito a causa delle attività illecite della Convenuta nelle seguenti voci:

Voce di danno	Importo
Lucro cessante (perdita di fatturato stimata su base comparativa)	EUR 1.200.000,00
Danno emergente (costi investigativi, perizie, spese legali stragiudiziali)	EUR 440.000,00
Danno morale (pregiudizio all’immagine e alla reputazione del marchio)	EUR 200.000,00
TOTALE	EUR 1.840.000,00

10. Il provvedimento cautelare urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

L’attrice chiede altresì l’emissione di un provvedimento cautelare urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al fine di inibire immediatamente alla Convenuta qualsiasi ulteriore uso dei segni contraffatti, in attesa della definizione del giudizio di merito.

Il **fumus boni iuris** è comprovato da tutti gli elementi di fatto e di diritto esposti nella presente citazione: i marchi dell’attrice sono validamente registrati, l’uso dei segni da parte della Convenuta è documentato e le analisi tecniche confermano la contraffazione.

Il **periculum in mora** è manifesto: la prosecuzione dell’attività illecita della Convenuta sta causando un danno irreparabile all’immagine e alla rinomanza del marchio klôtzkètté, che non potrà essere adeguatamente riparato attraverso il solo risarcimento monetario. La stagione commerciale primavera-estate 2026 è in pieno svolgimento; ogni settimana di ritardo nell’ottenimento del provvedimento inibitorio causa un danno incrementale non quantificabile con precisione.

PARTE III — DOMANDE

In via principale, l’attrice domanda che il Tribunale adito, contraddittorio delle parti, voglia:

- 1. INIBITORIA:** inibire alla Convenuta, con immediata efficacia, qualsiasi produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, offerta in vendita e pubblicità di prodotti recanti i segni „CLOTZ KETTE“, „klotzz.kette“, „K-Krönchen“ o qualsiasi altro segno simile o identico ai marchi dell’attrice, sotto pena di una penale di EUR 10.000,00 per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
- 2. SEQUESTRO E DISTRUZIONE:** ordinare il sequestro di tutti i prodotti contraffatti in possesso della Convenuta o dei suoi distributori e la loro successiva distruzione, ovvero, in alternativa, la consegna all’attrice a titolo di risarcimento parziale in natura.
- 3. RISARCIMENTO DEL DANNO:** condannare la Convenuta al risarcimento del danno nella misura di EUR 1.840.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che dovesse risultare in

corso di causa, oltre interessi legali dalla data del primo illecito accertato.

4. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA: ordinare, a spese della Convenuta, la pubblicazione del dispositivo della sentenza su almeno tre quotidiani nazionali italiani di rilevante diffusione (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore) e su due riviste del settore moda (Vogue Italia, L'Officiel).

5. PROVVEDIMENTO CAUTELARE URGENTE: in via d'urgenza e inaudita altera parte, ovvero previa convocazione delle parti in camera di consiglio, emettere provvedimento cautelare urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con i contenuti di cui al punto 1.

6. SPESE: condannare la Convenuta al rimborso delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione in fatto e in diritto.

PARTE IV — ANALISI GIURIDICA APPROFONDATA

11. Il giudizio di confusione nel diritto dei marchi europeo e italiano

Il rischio di confusione, ai sensi dell'art. 20 co. 1 lett. b) CPI e art. 9 par. 2 lett. b) RMUE, è un concetto giuridico che richiede una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso concreto. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha elaborato nel corso dei decenni una consolidata giurisprudenza in materia. In particolare, la Corte ha stabilito che il rischio di confusione deve essere valutato in modo globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti o servizi e la capacità distintiva del marchio anteriore (CGE, causa C-251/95 — Sabèl/Puma, punto 22; CGE, causa C-39/97 — Canon, punto 16).

Nel caso di specie, la valutazione globale conduce inevitabilmente alla conclusione che il rischio di confusione è elevato:

- a) **Somiglianza fonetica elevata:** il segno „CLOTZ KETTE“ è foneticamente quasi identico al marchio KLÔTZZKÈTTÉ se pronunciato da un consumatore italiano. La soppressione delle doppie consonanti („kk“ → „k“) e delle lettere accentate non modifica la percezione fonetica complessiva.
- b) **Elevata notorietà del marchio anteriore:** la notorietà del marchio KLÔTZZKÈTTÉ (attestata al 73% nel segmento luxury fashion) aumenta il rischio di confusione, poiché il consumatore è portato ad associare qualsiasi segno simile al marchio notorio.
- c) **Identità dei prodotti:** i prodotti commercializzati dalla Convenuta sono identici a quelli dell'attrice (borse, cinture, accessori di pelletteria in classi 14, 18, 25).
- d) **Canali di distribuzione analoghi:** entrambe le parti operano nel circuito fieristico (Pitti Uomo), nei negozi al dettaglio e online.

12. La tutela del trade dress e della texture aptica

Oltre alla tutela marchistica, l'attrice invoca la tutela del trade dress della propria linea di prodotti. Il trade dress è tutelato in Italia attraverso la disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c., che vieta l'imitazione di forme e caratteristiche dei prodotti altrui.

La texture aptica dei prodotti klôtzkètté — la cosiddetta „Texture pointillée Vendôme“, caratterizzata da una rugosità media Ra di 12,9 µm replicata con alta precisione nei prodotti della Convenuta (Ra 12,7 µm, differenza 1,57%) — costituisce un elemento distintivo del prodotto che, anche in assenza di specifica registrazione marchistica, merita tutela come aspetto del trade dress. L'imitazione intenzionale di tale texture, documentata dalle analisi di microscopia confocale, integra gli estremi dell'imitazione servile ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.

13. Il marchio sonoro e la sua violazione

Il marchio sonoro EUTM 018 829 311 („Cliquet de Cassis“) è stato registrato in data 12 ottobre 2024 a seguito di deposito di un sonogramma conforme ai requisiti di cui alla sentenza CGE, causa C-283/01 — Shield Mark, e al successivo orientamento dell'EUIPO (BoA R 2032/2022-4). Il marchio tutela una specifica sequenza sonora di 2,3 secondi, caratterizzata da tre click metallici in progressione ascendente seguiti da un tono di campana.

La perizia fonica allegata al doc. 3 attesta che la sequenza audio diffusa allo stand della Convenuta alla Pitti Uomo (e successivamente nel video promozionale caricato sul profilo social della Convenuta) è identica, con una distanza spettrale di 0,03 su scala normalizzata (0 = identità assoluta, 1 = piena differenza). Ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. a) RMUE, l'uso di un segno identico a un marchio registrato per prodotti identici è vietato senza necessità di prova del rischio di confusione.

14. La giurisdizione del Tribunale di Firenze e la competenza per materia

Il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, è competente per materia ai sensi dell’art. 134 CPI, in quanto trattasi di controversia avente ad oggetto marchi registrati. La competenza per territorio è radicata a Firenze in quanto la Convenuta ha sede in Firenze e i fatti illeciti si sono verificati in parte proprio a Firenze (stand 47B-12 alla Pitti Uomo, sequestro della Guardia di Finanza presso il magazzino di Via dell’Erta Canina 14, Firenze).

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) attribuisce la competenza internazionale ai giudici dello Stato membro in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso (art. 7 n. 2). Poiché la principale concentrazione di fatti illeciti è avvenuta a Firenze, la competenza del Tribunale di Firenze è pienamente giustificata anche con riferimento alle azioni aventi rilevanza transnazionale.

15. Il coordinamento con i procedimenti paralleli

Il presente giudizio si inserisce in un quadro di contenzioso internazionale più ampio, che comprende:

- a) Il procedimento innanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Az. 2-03 O 412/26) relativo alla contraffazione nel territorio tedesco, con istanza di einstweilige Verfügung già accolta dal Tribunale il 15 marzo 2026;
- b) Il procedimento innanzi al USPTO-TTAB (Opposition No. 91-289412) contro la domanda di registrazione americana Serial No. 98/717,442 per il segno CLOTZ KETTE, presentata il 14 novembre 2025 nelle classi 18 e 25;
- c) Il procedimento di opposizione EUIPO (Widerspruch B-4-187-932) contro la domanda EUTMA 019 117 456 per il segno CLOTZ KETTE.

L’attrice assicura il pieno coordinamento tra i vari procedimenti e si riserva di trasmettere a codesto Tribunale le decisioni pronunciate in altri fori, qualora rilevanti ai fini del presente giudizio.

16. Prova documentale — Indice dei documenti allegati

Doc.	Descrizione
1	Contratto di licenza klôtzkètté S.A. / klôtzkètté Italia S.r.l., 15.01.2020
2	Ricevuta acquisto di prova Pitti Uomo 13.01.2026 + fotografie articolo
3	Registrazione audio sequenza sonora stand Pitti Uomo + perizia fonica
4	Documentazione packaging Convenuta (fotografie comparate)
5	Relazione tecnica dott. Ing. Stefan Konopka-Weisensee: microscopia confocale, GC-MS, comparazione segni
6	Verbale di sequestro Guardia di Finanza, 27.01.2026 (412 articoli)
7	Ricerca di mercato GfK SE — brand awareness KLÔTZZKÈTTÉ in Italia (73%)

8	Rassegna stampa 2021-2026 (380 articoli: Vogue Italia, Corriere della Sera, L’Officiel)
9	Bilancio consolidato klôtzkkètté S.A. 2025 — estratto fatturato europeo EUR 340.000.000,00
10	Certificati di registrazione marchi (EUTM, DE, USPTO)
11	Fotografie e video promozionale stand Brezelmann Pitti Uomo 47B-12
12	Screenshot listing Donauzon Marketplace (47 URL) con date di pubblicazione
13	Conferma rimozione listing Donauzon del 22.01.2026 (portale DIPP)
14	Documento doganale: esportazioni Brezelmann verso Francia e Belgio ott. 2025 – gen. 2026
15	Procura speciale della Comtesse Beatrice de Klotzkkettie per la klôtzkkètté Italia S.r.l.

PARTE V — CONFUTAZIONE DEGLI ARGOMENTI DIFENSIVI PREVEDIBILI

17. Sull’eccezione di mancanza di uso effettivo del marchio comunitario

È prevedibile che la Convenuta eccepirà la decadenza per non uso del marchio EUTM 013 552 901, invocando il mancato uso effettivo ai sensi dell’art. 58 par. 1 lett. a) RMUE. L’eccezione è priva di fondamento per le seguenti ragioni:

- a) Il marchio KLÔTZZKÈTTÉ è in uso effettivo e continuato nell’UE dal 2014. L’uso è attestato dalle fatture di vendita degli esercizi 2019-2025 (doc. 16), dal catalogo prodotti (doc. 17), e dalla copertura mediatica (doc. 8).
- b) L’art. 58 par. 1 lett. a) RMUE prevede un periodo di grazia quinquennale dalla registrazione; il marchio è stato registrato nel 2014 e l’uso effettivo è incontestato dal 2015 in poi.
- c) La CGE ha stabilito (causa C-149/11 — Onel/Omel) che l’uso in un solo Stato membro può essere sufficiente a costituire uso effettivo in tutta l’UE, qualora sia conforme alle condizioni del mercato del settore interessato. L’attrice utilizza il marchio in almeno 12 Stati membri.

18. Sull’eccezione di nullità del marchio per mancanza di distintività

La Convenuta potrebbe eccepire la nullità del marchio KLÔTZZKÈTTÉ per mancanza di carattere distintivo, sostenendo che il termine si riferisce a un concetto descrittivo. L’eccezione è infondata:

- a) Il termine „KLÔTZZKÈTTÉ“ è un termine di pura fantasia, privo di qualsiasi significato descrittivo nelle lingue dell’UE. La combinazione di lettere accentate (ô, è) con consonanti raddoppiate (zz) e apostrofe (tté) non ha alcun significato lessicale e non descrive le qualità dei prodotti di pelletteria.
- b) In ogni caso, quand’anche si volesse sostenere che il marchio abbia bassa distintività intrinseca, la notorietà acquisita (secondary meaning) attraverso 10 anni di uso e investimenti pubblicitari superiori a EUR 50 milioni all’anno conferisce al marchio una distintività acquisita ai sensi dell’art. 7 par. 3 RMUE.

c) Il marchio EUTM 013 552 901 è stato registrato dall'EUIPO previo esame positivo della distintività intrinseca. Una registrazione EUIPO vale come prova della valida protezione del marchio sino a revoca o dichiarazione di nullità da parte dell'EUIPO stesso o di un giudice competente.

19. Sull'eccezione di libera circolazione delle merci e esaurimento del diritto

La Convenuta non può invocare la dottrina dell'esaurimento del marchio ai sensi dell'art. 15 RMUE, poiché i prodotti contraffatti non sono mai stati messi in commercio nell'UE dal titolare del marchio o con il suo consenso. L'esaurimento presuppone una prima commercializzazione lecita da parte del titolare o di un licenziatario autorizzato; nel caso di specie, i prodotti Brezelmann non sono mai stati autorizzati dall'attrice.

20. Quantificazione analitica del lucro cessante

La quantificazione del lucro cessante nella misura di EUR 1.200.000,00 si basa sulla seguente metodologia:

- a) **Metodo delle royalties:** il tasso di royalty di mercato per prodotti luxury fashion nel segmento pelletteria è del 8-12% del fatturato del licenziatario (fonte: INTA 2024 Royalty Rate Report). Il fatturato stimato della Convenuta in Italia nel periodo luglio 2025 – gennaio 2026 è di EUR 10.000.000,00 (stima basata sui dati di produzione e sequestro). L'applicazione di un tasso del 12% produce royalties perse di EUR 1.200.000,00.
- b) **Metodo comparativo:** confrontando il fatturato dell'attrice in Italia nel semestre luglio 2024 – gennaio 2025 (EUR 28.400.000,00) con il corrispondente semestre 2025-2026 (EUR 23.700.000,00), si registra un calo del 16,5%, pari a EUR 4.700.000,00. La quota di tale calo attribuibile all'attività illecita della Convenuta è stimata al 25,5%, pari a EUR 1.198.500,00 (arrotondata a EUR 1.200.000,00).
- c) **Metodo del profitto del contraffattore:** i 412 articoli sequestrati, al prezzo di vendita medio EUR 449,00 (listino Brezelmann, doc. 18), generano un fatturato potenziale di EUR 184.988,00. Il margine di profitto stimato della Convenuta è del 35%, pari a EUR 64.745,00. Proiettando questo dato sul totale della distribuzione (41.200 unità stimate), il profitto illecito totale è stimato in EUR 6.474.500,00. Il metodo del profitto del contraffattore indica quindi un lucro cessante superiore rispetto alla stima conservativa di EUR 1.200.000,00 adottata nel presente atto.

21. La responsabilità per i danni all'immagine del marchio (danno morale)

L'art. 125 co. 1 CPI prevede che il titolare del marchio abbia diritto al risarcimento del danno, compreso il danno all'immagine. La dottrina e la giurisprudenza più recente riconoscono che il danno all'immagine del marchio può essere quantificato in via equitativa, tenendo conto della notorietà del marchio, della gravità della contraffazione e della durata dell'illecito.

Nel caso di specie, l'attrice quantifica il danno all'immagine in EUR 200.000,00, corrispondente a: (i) EUR 80.000,00 per la perdita di posizionamento esclusivo derivante dalla commercializzazione di prodotti identici a prezzi inferiori del 90%; (ii) EUR 70.000,00 per il danno reputazionale derivante dalla presenza di prodotti contraffatti nelle riviste di settore e nei social media; (iii) EUR 50.000,00 per i costi di monitoraggio e gestione della crisi reputazionale.

22. La penale per violazione dell'inibitoria: giustificazione della misura

L'attrice richiede una penale di EUR 10.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria e per ogni giorno di ritardo. Tale misura è giustificata dalla:

- (i) Elevata redditività dell'attività contraffatturale della Convenuta (fatturato stimato EUR 10.000.000,00 in sei mesi);
- (ii) Necessità di assicurare un effetto deterrente efficace, che non sia mera voce di costo assorbibile nel margine di profitto illecito;
- (iii) Prassi della giurisprudenza italiana di fixare penali da EUR 5.000 a EUR 50.000 per violazione di inibitorie in materia di marchi rinomati (Trib. Milano, 14 febbraio 2023, RG 12847/22; Trib. Roma, 7 luglio 2022, RG 44912/21).

23. Analisi comparativa della tutela nel diritto italiano e nel diritto UE: le misure provvisorie e la tutela cautelare

La tutela cautelare in materia di proprietà intellettuale in Italia è disciplinata dagli artt. 128-132 CPI, che prevedono misure quali il sequestro, la descrizione, il ritiro dal commercio e l'inibitoria provvisoria. Tali disposizioni recepiscono la Direttiva 2004/48/CE sull'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, che all'art. 9 par. 1 obbliga gli Stati membri a garantire ai titolari di diritti di proprietà intellettuale la possibilità di chiedere all'autorità giudiziaria competente di emettere nei confronti del presunto autore della violazione un provvedimento ingiuntivo provvisorio inteso a prevenire l'imminente violazione.

Il requisito del *periculum in mora* è soddisfatto in modo palese nel caso di specie. La stagione commerciale primavera-estate 2026 è in corso; i nuovi cataloghi di entrambe le parti (attrice e convenuta) sono stati distribuiti in occasione della Pitti Uomo. Ogni settimana in cui la Convenuta continua a utilizzare i segni contraffatti causa un ulteriore deterioramento della distintività del marchio klôtzkètté presso il pubblico di riferimento, un danno che per definizione non può essere pienamente risarcito in via monetaria una volta consolidatosi.

Il requisito del *fumus boni iuris* è soddisfatto con un grado di certezza superiore alla semplice probabilità: i marchi dell'attrice sono validamente registrati, i prodotti contraffatti sono stati materialmente sequestrati dalla Guardia di Finanza, le analisi tecnico-scientifiche confermano la contraffazione. Non vi è alcuna ragione di dubitare della fondatezza della pretesa dell'attrice nel merito.

24. La tutela penale parallela e i suoi effetti sul presente giudizio civile

In data 28 gennaio 2026 l'attrice ha presentato denuncia-querela ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p. presso la Procura della Repubblica di Firenze. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari (R.G.N.R. 1243/2026). Il presente procedimento civile è autonomo rispetto al procedimento penale e può essere definito indipendentemente dall'esito di quest'ultimo, in applicazione del principio di separazione tra i giudizi civile e penale sancito dall'art. 295 c.p.c. (non più operante nella sua forma tradizionale a seguito della riforma del 2022) e dall'art. 75 c.p.p.

L'attrice si riserva di trasmettere a codesto Tribunale eventuali atti del procedimento penale che possano risultare rilevanti ai fini del presente giudizio, in particolare l'eventuale decreto che dispone il giudizio o le trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali rese in sede di incidente probatorio.

25. Il valore della controversia ai sensi dell'art. 10 c.p.c.

Il valore della presente controversia, ai fini della determinazione del contributo unificato e delle spese di lite, è determinato dalla somma delle domande cumulate: (a) risarcimento del danno EUR 1.840.000,00; (b) valore della domanda inibitoria, stimato in EUR 500.000,00 ai sensi dell'art. 15 c.p.c. in relazione all'interesse economico sottostante. Il valore complessivo della controversia ammonta pertanto a EUR 2.340.000,00. Il contributo unificato dovuto è quello previsto dalla tabella A, scaglione superiore a EUR 1.000.001,00, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

CONCLUSIONI

Per i motivi esposti, l'attrice insiste nelle domande formulate nella Parte III del presente atto e chiede che il Tribunale adito le accolga integralmente, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Si producono i documenti elencati nell'indice di cui alla Parte IV.

Con osservanza.

Firenze — Monaco di Baviera, 27 febbraio 2026

Dr. Friedrich-Wilhelm von Steinacker

Rechtsanwalt (Avvocato)

Partner, Steinacker Lichtenberg & Partners

Maximilianstraße 27, 80539 Monaco di Baviera

Procuratore della klôtzkètté Italia S.r.l.

Avv. Marco Ferrini

Studio Legale Ferrini & Ascoli

Via dei Servi 12, 50122 Firenze

Avvocato corrispondente in Italia