**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il giudice designato, dr. Adriano DEL BENE

**SUL RICORSO EX ARTT. 131 C.P.I. E 669BIS E 700 C.P.C.**

proposto da

[redacted] con sede in [redacted] alla via [redacted] in persona del procuratore speciale, dott. [redacted], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [redacted] e [redacted] del foro di [redacted] e dagli avv.ti [redacted] e [redacted], unitamente ai quali domicilia presso lo studio di quest'ultima in [redacted] alla via [redacted]

**RICORRENTE**

contro

[redacted] con sede legale in [redacted] alla via [redacted] (P.I. [redacted]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [redacted] alla via [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [redacted], in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

letti gli atti, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 08 settembre 2022 la [redacted] società di diritto svizzero esponeva:

- di essere società del [redacted], riconosciuto come leader nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, che ha raggiunto una notorietà indiscussa a livello internazionale;

- che tra i prodotti di maggior successo figuravano le Sneakers [redacted], calzature dal design versatile e simbolo dello stile del brand, connotate dal [redacted] presente sulla linguetta della scarpa, chiaro elemento distintivo dei prodotti della ricorrente e registrato come marchio;

- che la ricorrente al fine di tutelare i propri prodotti procedeva alla registrazione di un marchio europeo figurativo e di un marchio italiano figurativo che riproducono il [redacted] nonché di un marchio europeo denominativo [redacted](come da certificati di registrazione in atti);

- che negli anni a seguito di una campagna promozionale caratterizzata da ingenti investimenti ed in ragione delle cospicue vendite delle Sneakers in tutto il mondo, il prodotto diveniva di fama mondiale assurgendo a carattere iconico;

- che per richiamare l'attenzione della clientela sugli elementi distintivi dei prodotti in esame (con particolare riferimento alla [redacted] venivano predisposte negli anni campagne

pubblicitarie con personaggi famosi dello spettacolo ed occupando gli spazi pubblicitari degli aeroporti ove transitano milioni di passeggeri;

- che la fama acquisita a livello internazionale dalle Sneakers e' attestata dall'apparizione di tale prodotto nelle celebri riviste di moda di tiratura nazionale ed internazionale;

- che apprendeva che sul sito internet della resistente [redacted] per la collezione Primavera Estate erano pubblicizzati dei modelli di calzature definiti da catalogo [redacted] che riproducono gli elementi distintivi delle Sneakers con particolare riferimento al sistema di [redacted];

- che tali modelli in palese contraffazione dei prodotti della ricorrente erano ampiamente pubblicizzati anche sul profilo Instagram della resistente ove la stessa clientela evidenziava le palesi somiglianze con le Sneakers (come da screenshot in atti);

- che mediante agenzia investigativa la ricorrente procedeva all'acquisto delle calzature commercializzate dalla [redacted] così riscontrando che trattasi di "copia fotografica nell'aspetto delle Sneakers";

- che la condotta di parte resistente concretava un'ipotesi di concorrenza sleale sia nei termini di imitazione servile che di appropriazione di pregi nonché ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c..

Ritenendo sussistere i presupposti cautelari, sulla base di tali premesse parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti misure cautelari:

"*1.inibire alla società resistente [redacted] la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e promozione del Prodotto Contestato e di ogni altro prodotto in violazione dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenziali della ricorrente;*

*2. ordinare la distruzione, a cura della ricorrente e a spese della resistente, degli esemplari del Prodotto Contestato e/o di altri prodotti in violazione dei diritti della ricorrente presso la sede della resistente, autorizzando la ricorrente ad assistere alle operazioni personalmente e/o a mezzo di propri delegati, tecnici di fiducia e difensori;*

*3. disporre nei confronti della resistente una penale non inferiore ad euro 1.000 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, nonché per ogni violazione successiva, anche ai sensi dell'art. 131, comma 2 c.p.i.;*

*4. disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento, anche per estratto, a cura della ricorrente e a spese della resistente, in formato di almeno 8 moduli e in carattere grassetto, su due quotidiani o riviste a diffusione nazionale scelti dalla ricorrente;*

*In ogni caso*

*5. condannare la resistente a rifondere alla ricorrente le spese, i diritti e gli onorari del presente procedimento e successive occorrende."*

Si costituiva in giudizio la [redacted]., depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale preliminarmente precisava di essere azienda familiare con n. 3 addetti che si occupava della vendita all'ingrosso di calzature, non avendo una rete di punti vendita. Specificava di aver venduto un unico paio di calzature del prodotto contestato su commissione, quindi trattavasi di vendita sporadica. E comunque l'assenza di contraffazione sarebbe dimostrata dall'apposizione del marchio [redacted] al prodotto in contestazione, mentre l'utilizzo del sistema [redacted] viene utilizzato come sistema funzionale di chiusura della scarpa.

La resistente deduceva che non appena aveva ricevuto la notifica del ricorso aveva proceduto ad eliminare dai social e da internet ogni immagine del prodotto ritenuto in contraffazione, non essendo interessata a commercializzare quel tipo di calzature e comunque non possedeva in giacenza alcun prodotto, conservando in magazzino soltanto i c.d. campioni madre.

La società comparente deduceva quindi l'insussistenza del *periculum in mora*, avendo eliminato ogni forma di pubblicità del prodotto contestato, non avendo giacenza in magazzino dello stesso e non avendo nel nuovo catalogo riprodotto le scarpe in contraffazione delle Sneakers.

Insisteva infine che non sussisteva alcuna contraffazione, dal momento che il proprio prodotto era stato venduto ponendo in evidenza il marchio della resistente che escludeva quindi alcun tipo di confondibilità con i prodotti contraddistinti dal marchio [redacted]

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda cautelare.

All'udienza di comparizione del 21.10.2022, all'esito della discussione delle parti e dopo aver autorizzato il deposito dei prodotti esibiti in udienza, il Giudice si riservava la decisione.

Giova premettere che l'art. 20 del d.lgs. 30/2005 intitolato *"Diritti conferiti dalla registrazione"* prevede che*: "1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci*".

La disciplina tipizzata dall'art. 20 cit. istituisce un livello di tutela diverso ma progressivo; ove ricorra l'identità tra il segno contraffattorio ed il marchio, per prodotti e servizi identici a quello per cui esso è stato registrato, l'art. 20, comma 1, lett. a) cpi, configura una presunzione di contraffazione che prescinde da ogni esame sul rischio di confusione determinato dall'attività illecita.

Primo presupposto perché operi tale disciplina è che sussista quanto meno un'identità sostanziale tra i segni. Va detto, al riguardo, che a fronte di un dibattito dottrinario tra coloro i quali sostengono rilevi un'identità assoluta tra i segni e quanti sostengono, viceversa, che basti solo quella sostanziale di cui s'è riferito, si colloca in una posizione intermedia e condivisibile la giurisprudenza (soprattutto quella comunitaria), secondo cui è necessario che il secondo segno riproduca, senza modifiche e aggiunte, gli elementi caratterizzanti il

marchio, nell'impressione complessiva e sintetica del consumatore medio (cfr. al riguardo Corte Giust. UE 18.3.2003).

Secondo presupposto d'operatività della norma è che i segni interferenti siano utilizzati per prodotti e servizi identici (non solo che appartengono al medesimo settore e siano destinati a soddisfare le medesime esigenze merceologiche), che presentino quindi identità di caratteristiche agli occhi dello stesso consumatore medio.

Ove ricorrano tali condizioni, la tutela del godimento da parte dell'avente diritto deve intendersi limitata a quegli atti d'imitazione o usurpazione che comportino un pericolo di confusione per i consumatori.

La tutela poi ultramerceologica viene assicurata esclusivamente al "marchio rinomato", da intendersi come quello conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti tanto da acquisire un valore economico in sé, che prescinde dalla funzione distintiva del segno e tale valore economico riceve tutela in forza dell'espresso disposto dell'art. 20, lett. c), D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Infatti, un marchio, oltre ad indicare l'origine di un prodotto, può altresì svolgere altre funzioni che sono meritevoli di tutela; esso può, in particolare, offrire una garanzia che tutti i prodotti provenienti da una determinata impresa abbiano la stessa qualità (funzione di garanzia) e può servire da strumento di pubblicità riflettendo il valore di avviamento ed il prestigio acquisiti sul mercato (funzione pubblicitaria).

Pertanto, il marchio serve, oltre ad indicare l'origine di un prodotto, anche a trasmettere al consumatore un messaggio o una determinata immagine che sono incorporati nel segno, soprattutto in seguito all'uso, e che, una volta acquisiti, entrano a far parte del suo carattere distintivo e della sua notorietà. (Trib. Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 20/09/2010, V. SPA C. V. S., Massima redazionale, 2010 in Platinum UTET 2013).

La giurisprudenza di merito e di legittimità sono concordi nello statuire che "*il diritto di esclusiva vieta, oltre all'immissione in commercio di prodotti contraffatti, anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzano il marchio altrui (nella specie, tramite la distribuzione di listini e depliants), mentre l'effettiva distribuzione dei prodotti sul mercato e l'ampiezza della loro vendita possono essere considerate ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni*" (Cass. civ., Sez. I, 30/07/2009, n. 17734, R.G. S.R.L. C. 2p Kart S.R.L. Mass. Giur. It., 2009, CED Cassazione, 2009; conf. *ex multis* Cass. Civ. 99/13592; Trib. Monza 31.7.200). Di conseguenza, ai fini indicati non importa che i prodotti contrassegnati dal marchio che determina confondibilità siano stati materialmente realizzati dall'assunto contraffattore, bastando che essi siano offerti, immessi in commercio, detenuti a tali fini, importati o esportati.

Anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzino il marchio altrui, del caso realizzata tramite web o per mezzo della distribuzione di depliants, integra quindi l'ipotesi vietata dalla norma e consente la tutela del diritto di esclusiva.

In buona sostanza, anche la sola offerta in vendita di prodotti senza il consenso del titolare del segno distintivo, ove venga posta in essere su siti Internet mediante indicazione delle tipologie dei prodotti offerti, dei prezzi e delle modalità di vendita, indipendentemente dalla reale presenza dei prodotti, costituisce condotta lesiva dell'altrui diritto sul marchio (in termini, Trib. (Ord.) Napoli, 30/04/2004 Soc. Uniprof Italia C. Soc. Colgate Palmolive Italia, Foro It., 2005, 1, 1, 268).

La sussistenza della contraffazione si accompagna immancabilmente all'accertamento, con riferimento agli stessi prodotti, di attività anticoncorrenziale che può essere declinata nei termini di concorrenza sleale per imitazione servile, atteso che quest'ultima richiede l'accertamento della confondibilità tra i prodotti parametrata alla diligenza del consumatore medio, e non a quella - più elevata - richiesta per l'utilizzatore informato nell'ambito della valutazione del carattere individuale dei modelli (Trib. (Ord.) Venezia, 13/02/2008, Soc. Thun C. Soc. Egan, Foro It., 2009, 3, 1, 673).

L'illecito richiede, quindi, che la ripetizione di un dato particolare elemento del prodotto altrui, abbia per effetto e per obiettivo quello di confondere il mercato (Trib. Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 16/05/2011 Dy.Ai.In. C. Ai.Te.Sy. s.r.l. Massima redazionale, 2011).

Tale affermazione è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*Costituisce atto di concorrenza sleale mediante imitazione servile il comportamento dell'imprenditore che imiti la forma impiegata da un concorrente in maniera tale da creare confusione in relazione alla provenienza dei prodotti a cui è applicata la forma imitata; questo rischio è ravvisabile solo con riferimento alle forme dotate di valore distintivo, il cui relativo onere della prova grava su chi agisce in contraffazione, sicché la tutela è preclusa per quelle forme che siano funzionali, usuali o standardizzate"* (Cass. civ., Sez. I, 26/11/2008, n. 28215, Indus Edilcarani s.p.a. C. Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a. Giur. It., 2009, 8-9, 1959, SCIACCA).

Viceversa ricorre fattispecie di appropriazione di pregi quando un imprenditore fa propri, profittandone e veicolandoli sui suoi prodotti, pregi in realtà appartenenti e coessenziali a beni di diversa provenienza.

Per altro verso, risponde di violazione dell'obbligo di correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., il soggetto il quale agisca con lo scopo di appropriarsi dei risultati dell'attività dell'azienda concorrente e di trarne vantaggio, sostituendosi alla stessa nei rapporti con il cliente finale (Cass. civ., Sez. I, 08/03/2013, n. 5849, in Dir. Industriale, 2013, 3, 293).

La concorrenza sleale deve, comunque, consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l'illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, nè nel fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda cautelare sia fondata.

E' stato ampiamente dimostrato con la documentazione prodotta in atti e la produzione di un paio di scarpe acquistate dalla società resistente, che quest'ultima ha pubblicizzato nel proprio catalogo e quindi posto in vendita on-line calzature che riproducono in maniera pedissequa gli elementi distintivi del marchio figurativo europeo ed italiano di titolarità della ricorrente.

A riprova della incontestabile volontà contraffattoria, vi è la chiara opzione della società resistente di pubblicizzare le calzature riproducenti il segno distintivo degli [redacted] posti sulla linguetta della scarpa presentandole come [redacted]

Non solo quindi la contraffazione si palesa per l'identità dell'uso del segno distintivo ([redacted]) che ha reso le Sneakers [redacted] del [redacted] un prodotto di fama internazionale, simbolo iconico ed inconfondibile dello stile dei prodotti commercializzati dalla ricorrente.

Ma il palese richiamo alla [redacted] del catalogo della resistente conferma la dolosa intenzione di agganciamento parassitario, ingenerando al contempo la confusione nella clientela circa la provenienza delle scarpe vendute.

Priva di pregio è la deduzione di controparte che ritiene di poter fondare l'esclusione della contraffazione nella circostanza che i propri prodotti calzaturieri siano contraddistinti dal marchio [redacted].

Invero, l'apposizione del segno distintivo della resistente non esclude che i clienti siano attratti da quei caratteri distintivi (*in primis* il [redacted]) che connotano i prodotti del [redacted], tanto che dagli screenshot richiamati nell'atto introduttivo nei post dei clienti si fa espresso riferimento alla totale somiglianza con le Sneakers del [redacted]

Dalla visione dei modelli che sono stati prodotti in giudizio, con particolare riferimento al paio di calzature acquistate per il tramite di una agenzia investigativa dalla ricorrente, si nota che il marchio [redacted] è presente soltanto nella suola della scarpa e difficilmente l'acquirente che acquista visionando il catalogo dal sito della resistente (dal momento che la stessa parte ha confermato di non aver alcun punto vendita) si può rendere conto di tale segno distintivo che non viene riportato sulla parte esterna della calzatura. E comunque la sussistenza del marchio non esclude che la clientela possa ritenere quello commercializzato dalla [redacted] un modello comunque di produzione della società ricorrente o comunque associarlo a quelli della ricorrente.

Non risulta inoltre credibile il dato fornito dalla comparente relativo alla circostanza che la [redacted] avrebbe venduto un unico esemplare di prodotto palesemente in contraffazione per quanto è stato già riferito, laddove nel catalogo a cui fa riferimento la ricorrente sarebbero diversi i modelli che riproducono gli elementi distintivi delle Sneakers (anche quanto alle tipologie di colori e proporzioni) e quindi non è assolutamente verosimile che a tale catalogo corrisponda un'unica vendita, che non avrebbe alcun senso rischiare di sottoporsi alle conseguenze di tale opera di contraffazione per un unico esemplare.

Semmai il numero esiguo di esemplari in contraffazione potrà avere rilievo ai fini del risarcimento del danno, ove venga azionato dalla ricorrente nell'eventuale instaurando giudizio di merito.

Non coglie poi nel segno parte resistente quando sostiene che la presenza dei [redacted] costituirebbe sistema di chiusura della scarpa peraltro già utilizzato da altri concorrenti.

Il rilievo non può trovare accoglimento alla luce proprio dell'attività di tutela a cui la ricorrente ha dato corso negli anni per proteggere i propri marchi e di cui peraltro ha dato ampia contezza, depositando le innumerevoli diffide, accordi transattivi e lettere d'impegno, che attestano quanto tale tipo di prodotto della ricorrente sia oggetto di contraffazione,

esercitando un potere di attrazione che trascende lo stesso bene commercializzato, affermatosi nel mercato internazionale come simbolo di lusso, in quanto vero e proprio fenomeno di moda.

Né appare discutibile che la riproduzione "fotografica" – come è stata definita da parte ricorrente ed invero la somiglianza risalta in maniera inequivocabile – delle Sneakers realizzata dai prodotti della [redacted] integri gli estremi della concorrenza sleale imitativa (stante la palese confusorietà, per l'utente di riferimento, dei prodotti in esame, a fronte della capacità distintiva delle Sneakers) e di quella di appropriazione dei pregi della ricorrente (che esercitano un irresistibile potere attrattivo come conferma il crescente trend di vendita).

Per quanto riguarda la sussistenza del *periculum in mora* in relazione alla contraffazione dei marchi oggetto di registrazione, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che il fenomeno confusorio può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria; in particolare, lo sviamento di clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente, per costante giurisprudenza, gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile. L'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta ovvero dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad un'esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.

Tuttavia, per l'entità accertata al momento del fenomeno, anche volendo dare credito a controparte quando asserisce di aver eliminato su internet qualsivoglia immagine del prodotto in contraffazione (circostanza non contestata dalla ricorrente), non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del provvedimento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunziando sul ricorso cautelare proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] così provvede:

-accoglie parzialmente la domanda cautelare e per l'effetto:

1) dispone l'**INIBITORIA** nei confronti della resistente dal continuare l'attività illecita anche ai sensi dell'art. 2598 c.c. e cioè l'inibitoria dal continuare la produzione, promozione e commercializzazione di prodotti in contraffazione dei diritti esclusivi della ricorrente, con particolare riferimento al prodotto contestato (Sneakers);

2) ordina la **DISTRUZIONE,** a cura della ricorrente ed a spese della resistente, degli esemplari del prodotto contestato presso la sede della resistente, autorizzando la ricorrente ad assistervi, nelle modalità che ritiene più opportune;

3) fissa una somma non inferiore a € 500,00 a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o inosservanza constatata successivamente alla concessione del provvedimento richiesto nonché per ogni violazione successiva;

- rigetta per il resto;

- condanna [redacted] al pagamento delle spese della presente fase in favore di [redacted], liquidate in € 518,00 per oneri ed in € 3.545,00 per compensi oltre iva e cpa e rimborso spese generali.

Si comunichi.

Napoli, 16.11.2022

**IL GIUDICE DESIGNATO**

**DR. ADRIANO DEL BENE**