

R.G. N. 50270/2019



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A

Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da

BASIC TRADEMARK S.A. e BASIC ITALIA S.P.A., con gli avv.ti Domenico Sindico ed Eugenia Ravezzani

- RICORRENTI -

CONTRO

FAKE LABS.R.L. e TREE LAB S.R.L., con l'avv. Stefano Brandina

- RESISTENTE -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2019 pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso in via d'urgenza depositato in data 17.10.2019 Basic Trademark s.a. e Basic Italia s.p.a. esponevano di essere, rispettivamente, titolare e licenziatario del marchio denominativo *kappa*, protetto a partire dal 1967 da plurime registrazioni in Italia e in sede europea. Il segno era particolarmente noto nel settore della produzione e vendita di abbigliamento per lo sport e il tempo libero.

Nel novembre 2018 avevano scoperto la pubblicizzazione e offerta in vendita da parte di Fake Lab s.r.l. di una maglietta recante una versione contraffatta del marchio *kappa*, rappresentato graficamente con i caratteri distintivi di un altro marchio (*kinder*), noto nel settore alimentare. Il prodotto veniva proposto come frutto di una reinterpretazione creativa in chiave parodistica dei segni, senza alcuna imitazione degli stessi.

Tree Lab s.r.l. era socio unico di Fake Lab e gestiva i magazzini e i negozi tramite i quali Fake Lab commercializzava i prodotti oggetto di causa.

Le parti avevano avviato trattative finalizzate a un bonario componimento, interrotte dalla esecuzione di un sequestro penale. La Corte di Cassazione, con sentenza del 31 luglio 2019, n. 35166, aveva però annullato tale provvedimento, ritenendo che vi fosse riproduzione del segno *kappa* solo a fini parodistici, con esclusione della contraffazione.

A ottobre 2019 la maglietta era stata nuovamente posta in vendita sul sito fakelab.it.



R.G. N. 50270/2019

Tale condotta costituiva contraffazione dei marchi *kappa* e illecito concorrenziale.

Concludevano chiedendo l'inibitoria delle predette condotte illecite, il sequestro e l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori, con la fissazione di penale e la pubblicazione del provvedimento.

Fake Lab e Tree Lab si costituivano con memoria difensiva depositata in data 5.12.2019.

Evidenziavano che nel caso di specie vi era stato solo un uso descrittivo lecito del marchio altrui, declinato in chiave parodistica, con perdita della funzione distintiva del segno e conseguente assenza di ogni rischio di confusione. Le magliette venivano vendute con un cartellino che chiariva in termini espliciti la predetta circostanza. Tutta la produzione era comunque contraddistinta anche dal marchio *fake lab*.

Contestavano la sussistenza del *periculum in mora*, poiché la vendita on line sul sito fakelab.it era definitivamente cessata.

Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza di discussione del 10.12.2019 il Tribunale si riservava la decisione.

2. È provato in via documentale che le società resistenti hanno immesso in commercio e offerto in vendita un modello di t-shirt recante sulla parte frontale la riproduzione di un segno identico ai marchi denominativi *kappa* di titolarità dei ricorrenti, registrati in sede italiana e europea per l'abbigliamento.

La circostanza è sostanzialmente pacifica e implica di per sé la riconducibilità della condotta alla fattispecie prevista dagli artt. 20, comma 1 lettera a), c.p.i., e 9, comma 2 lettera a), regolamento UE n. 1001/2017. Tali norme richiedono solo la c.d. doppia identità - del segno utilizzato e dei prodotti per il quali il marchio è stato registrato - ed è quindi superfluo procedere alla verifica in concreto della sussistenza di un eventuale rischio di confusione.

La difesa dei resistenti è interamente basata sulla invocata applicabilità degli artt. 21 c.p.i. e 14, regolamento UE n. 1001/2017, in tema di uso lecito del marchio altrui, derivante dall'utilizzo in funzione non distintiva, con finalità meramente parodistica e decorativa.

Tale tesi non è condivisibile.

Appare infatti evidente che il segno denominativo *kappa* venga utilizzato dalle resistenti a fini prettamente commerciali, come semplice elemento di caratterizzazione estetica di una produzione effettuata in modo seriale, con decine di pezzi identici, offerte in vendita al prezzo unitario di circa 50 Euro a capo, attraverso i canali distributivi tipici dell'abbigliamento.



R.G. N. 50270/2019

Fake Lab e Tree Lab hanno svolto generici riferimenti alla realizzazione dei capi con tecniche di serigrafia artigianale, senza però dimostrare nulla in proposito, quanto meno allo stato attuale degli atti.

Non risulta neppure alcuna forma di collegamento, nemmeno episodico, con ambienti e circuiti di promozione e/o diffusione di iniziative artistiche e culturali.

Deve pertanto escludersi la configurabilità di qualsiasi ipotesi di uso legittimo, in considerazione di un preteso riconoscimento del valore di opera d'arte, creativa e nuova, ovvero dell'uso a fini di parodia o ironica citazione.

È quindi verosimile che i resistenti abbiano realizzato un'operazione puramente commerciale, connotata dalla offerta in vendita e pubblicizzazione presso negozi fisici e on line di prodotti recanti i marchi registrati dei ricorrenti, riprodotti e utilizzati senza autorizzazione del titolare.

Il Tribunale è consapevole del diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione penale in relazione alla interpretazione dell'art. 474 c.p.. Al di là della ovvia autonomia di valutazione in relazione a distinti profili di possibile rilevanza, rispettivamente, penale e civile della medesima condotta, è comunque opportuno evidenziare che la Suprema Corte nel precedente citato ha testualmente affermato che *“perché sia riconoscibile la contraffazione è [...] necessario che il prodotto che si assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore”*, non ravvisando poi in concreto tale rischio *“dato che è immediatamente evidente il messaggio parodistico che esclude ictu oculi ogni possibilità di confusione”*.

Come già evidenziato sopra, nel caso di specie e sul piano civilistico il tema della confondibilità rimane però privo di qualsiasi possibile rilievo, poiché la particolare ipotesi delineata dagli artt. 20, comma 1 lettera a), c.p.i., e 9, comma 2 lettera a), regolamento UE n. 1001/2017, non richiede la ricorrenza di tale ulteriore presupposto.

3. Vi è altresì l'urgenza di provvedere poiché l'offerta in vendita delle t-shirt recanti il segno contraffattorio era ancora in corso al momento del deposito del ricorso, con conseguente rilevante pregiudizio per i ricorrenti, consistente nella diluizione della capacità distintiva dei marchi *kappa*.

Sotto questo profilo occorre evidenziare che l'abbinamento grafico con un segno di un'altra azienda, operante in un settore totalmente diverso (alimentare), potrebbe incidere anche sul valore comunicazionale dei marchi registrati, connotandoli in termini che potrebbero non es-



R.G. N. 50270/2019

sere rispondenti alle strategie promozionali dei ricorrenti, senza che ciò implichi, neppure in modo implicito, alcuna considerazione sul pregio e sulla notorietà degli altri segni coinvolti, di titolarità di terzi estranei alla presente controversia.

La cessazione spontanea della condotta da parte dei resistenti in epoca successiva al deposito del ricorso non appare sufficiente ad elidere il *periculum in mora*, poiché si tratta di una scelta unilaterale suscettibile di futuro ripensamento e/o modifica, che non risulta comunque accompagnata da elementi estrinseci ulteriori, capaci cioè di dimostrare la oggettiva impossibilità di ripetere in futuro il medesimo comportamento.

4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso proposto da Basic Trademark e Basic Italia deve essere accolto, inibendo ai resistenti ogni futura reiterazione delle condotte contraffattorie sopra indicate, con la fissazione di penale nella misura indicata in dispositivo.

Visti gli artt. 125, comma 1, e 131, comma 2, regolamento UE n. 1001/2017, l'efficacia dell'ordine di inibitoria viene estesa al territorio di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, in conformità alla richiesta svolta in tal senso dai ricorrenti.

Si autorizzano inoltre il sequestro dei prodotti contraffattori, anche presso terzi che ne facciano commercio, e l'ordine ai resistenti di ritiro dal commercio dei prodotti in precedenza già distribuiti.

Si reputa opportuno disporre anche la pubblicazione del provvedimento, rispondendo all'esigenza di rendere chiara al pubblico dei consumatori l'illiceità sul piano civilistico delle condotte contraffattorie dei resistenti.

5. Ogni valutazione in tema di concorrenza sleale rimane assorbita.

6. La misura del sequestro onera parte ricorrente all'introduzione del giudizio di merito. Le spese di lite del presente procedimento saranno pertanto liquidate all'esito di tale successiva fase.

PQM

Il Tribunale, anche in funzione di Tribunale dei marchi UE, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- inibisce a Fake Lab s.r.l. e a Tree Lab s.r.l. ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, dei segni *kappa* di titolarità dei ricorrenti e, in particolare, ogni attività di importazione, esportazione, produzione, offerta in vendita, commercializzazione e pubblicizzazione di articoli di abbigliamento recanti i predetti marchi, con efficacia



R.G. N. 50270/2019

- dell'ordine di inibitoria estesa al territorio di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea;
- autorizza il sequestro dei capi di abbigliamento distribuiti e/o commercializzati da Fake Lab s.r.l. e Tree Lab s.r.l. recanti il segno distintivo *kappa*, da eseguirsi presso le rispettive sedi legali, sedi secondarie, punti vendita, magazzini o altri locali nelle loro disponibilità, nonché presso terzi che ne facciano commercio in conformità alle previsioni dell'art. 130, comma 4, c.p.i.;
 - autorizza i ricorrenti ad assistere alle operazioni di sequestro con i propri legali e con propri tecnici al solo scopo di individuazione del materiale;
 - ordina a Fake Lab s.r.l. e a Tree Lab s.r.l. il ritiro dal commercio dei capi di abbigliamento recanti il segno distintivo *kappa* già distribuiti e/o commercializzati, da eseguirsi in modo completo entro sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
 - ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente ordinanza sulle home page del sito internet fakelab.it e dei profili Instagram e Facebook di *Fakelab*, per un periodo continuativo di novanta giorni, da effettuarsi a cura e spese dei resistenti entro quindici giorni dalla notificazione della presente ordinanza;
 - fissa la penale di Euro 100,00 per ogni singolo capo di abbigliamento e di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo in caso di violazione e/o inosservanza del presente provvedimento;
 - assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito;
 - spese al merito.

Milano, 10 gennaio 2020.

Il giudice designato
(*dott. Pierluigi Perrotti*)

