

N. R.G. 12364/ 2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

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

dott. Raffaele Del Porto presidente

dott. Stefano Rosa giudice

dott. Davide Scaffidi giudice rel.

all'esito dell'udienza del 7.9.2018 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 12364/2018 promosso da:

NORMAN INTERNATIONAL S.P.A. (C.F. 02040130201)

NORMAN S.R.L. (C.F. 01338500190)

INTIMIDEA S.R.L. (C.F. 01338490194)

rappresentate e difese dagli avvocati Marco Orizio, Alberto Contini, Matteo Piccinali, Stefano Vergano, elettivamente domiciliate presso il primo in Brescia, piazza Loggia n.5;

reclamanti – resistenti nella fase monocratica

contro

TRERÈ INNOVATION S.R.L. (C.F. 01661460202)

rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Finadri e Gianpiero Mascagni, elettivamente domiciliata presso gli stessi in Castiglione delle Stiviere, via Zanardelli 31/A;

reclamata – ricorrente nella fase monocratica

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

I. La fase cautelare monocratica

I.1. Con ricorso ex art. 131 c.p.i. e 700 c.p.c. Trerè S.r.l. ("Trerè") ha chiesto nei confronti delle odierne reclamanti l'inibitoria dell'utilizzo di segni in contraffazione dei marchi comunitari registrati "UYN" e "UYN UNLEASH YOUR NATURE" di cui è titolare, marchi relativi a prodotti appartenenti alle classi nn. 25 e 35 (abbigliamento sportivo).

A fondamento della sua istanza ha dedotto di essere venuta a conoscenza, tramite articoli di stampa,



dell'imminente immissione sul mercato nel prossimo autunno, da parte del gruppo Norman, di prodotti del medesimo settore merceologico che recano il segno "I WIN - INSPIRED BY BIONICS", di cui le resistenti della fase monocratica sarebbero licenziatarie. La domanda di registrazione di tale marchio sarebbe ad oggi pendente.

La pubblicizzazione e l'utilizzo del segno "I-WIN" - esito di una *partnership* con la società di diritto svizzero X- Technology Swiss, con cui la stessa Trerè aveva collaborato in precedenza - integrerebbe un'ipotesi di contraffazione dei marchi registrati di titolarità di Trerè e comunque una fattispecie di concorrenza sleale, stante la somiglianza tra i rispettivi segni, idonea a ingenerare confusione presso il pubblico dei consumatori.

I.2. Le resistenti nella fase monocratica hanno eccepito, per quanto riguarda Norman International S.p.A. e Intimidea S.r.l., il difetto di legittimazione passiva o comunque la loro estraneità ai fatti addebitati. Norman International ha dichiarato di essere mera *holding* non operativa. Intimidea S.r.l. ha affermato di non commercializzare prodotti con marchio "I-WIN".

La parte resistente ha dedotto inoltre che, al momento del procedimento cautelare, non vi era alcun prodotto realizzato, commercializzato o pubblicizzato in Italia con il marchio "I-WIN", trattandosi di un mero progetto commerciale.

Nel merito, nessuna delle resistenti sarebbe responsabile degli illeciti allegati dal momento che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i segni, per i seguenti motivi:

a) a una valutazione sintetica, essi risultano profondamente diversi tra loro; b) non essendo i prodotti di titolarità della ricorrente sufficientemente diffusi presso i consumatori - posto che soltanto nel 2017 sono stati registrati i relativi marchi - questi ultimi non possono ritenersi noti, talché non si porrebbe in concreto alcun rischio di confusione.

Non ricorrerebbe nemmeno il *periculum in mora*, tenuto conto che i prodotti sarebbero stati immessi solo eventualmente in autunno sul mercato, e non necessariamente sul mercato italiano.

I.3. L'ordinanza reclamata

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso cautelare inibendo a tutte le odierne reclamanti l'utilizzo dei segni "I-WIN" e "I-WIN INSPIRED BY BIONICS" per quelle specifiche classi di prodotto citate, con fissazione di una penale di € 1.000 per ogni violazione.

A fondamento della decisione, ha innanzitutto ritenuto sussistente la legittimazione passiva di tutte le resistenti della fase monocratica, legittimazione discendente dalla mera attribuzione formale, da parte di Trerè, degli illeciti descritti in capo a tutte e tre le società. L'accertamento dell'effettivo concorso di Norman International e Intimidea nella realizzazione delle condotte contestate, invece, è stata qualificata come questione rimessa all'eventuale giudizio di merito.

Nel merito, i segni sono stati ritenuti confondibili tra loro per una serie di elementi, complessivamente



valutati, di ordine formale, semico, concettuale e fonetico. Nel dettaglio:

- il carattere utilizzato è il medesimo;
- il *concept* pubblicitario, consistente in un fonema inglese seguito da uno slogan, è il medesimo;
- a livello fonetico, infine, la pronuncia è analoga.

Il fatto che i prodotti della ricorrente non siano stati immessi sul mercato non escluderebbe il rischio di confusione, ritenuto che il giudizio comparativo, in tema di marchi, deve essere condotto in astratto. Ad ogni modo Trerè avrebbe comunque dimostrato l'esistenza di investimenti pubblicitari (finalizzati a partecipazioni fieristiche) tali per cui i marchi di sua titolarità possono ritenersi noti e diffusi quantomeno presso il consumatore esperto di riferimento.

È stato poi ravvisato il *periculum in mora* nel rischio di perdita della clientela e nell'impossibilità di risarcire per equivalente il danno correlato, tenuto conto dell'imminenza del lancio dei prodotti (autunno 2018).

II. La fase cautelare collegiale

Nella fase collegiale le reclamanti hanno reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e hanno comunque contestato la riferibilità indistinta a tutte e tre le società degli addebiti elevati, dal momento che, differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente della fase monocratica: a) negli articoli di stampa non compaiono riferimenti alle tre società, ma più genericamente al gruppo Norman, che si compone anche di ulteriori società; b) la comune rappresentanza legale delle società odierne reclamanti non costituirebbe un argomento rilevante al fine di ravvisare responsabilità comuni; c) l'indicazione simultanea dei contatti delle tre società nel medesimo materiale pubblicitario nulla direbbe in ordine all'effettiva imputabilità degli specifici fatti contestati.

Nel merito, il giudizio di confondibilità tra i segni sarebbe stato effettuato non in via d'insieme, ma giustapponendo le singole caratteristiche dei rispettivi segni e valorizzando indebitamente elementi in realtà privi di capacità distintiva, come ad esempio la ravvisata identità del carattere grafico ("Sica Extra Bold Italic"), ritenuto in verità di utilizzo comune. Ad una valutazione sintetica, dunque, i segni sarebbero tra loro differenti.

L'assenza del rischio di confusione sarebbe ulteriormente corroborata dalla mancanza di notorietà presso il pubblico dei segni della reclamata, di recente registrazione.

Quanto al *periculum in mora*, la sussistenza del pregiudizio dovrebbe ritenersi non provata e non ricavabile dalle fonti di stampa prodotte, in cui si dà semplicemente atto dell'esistenza di un mero progetto futuro di produzione di articoli a marchio "I-WIN".

In assenza dei presupposti per la concessione delle misure cautelari invocate, le reclamanti hanno chiesto la revoca del provvedimento di inibitoria e dei provvedimenti conseguenti.

La reclamata ha chiesto la conferma del provvedimento, riprendendo gli argomenti proposti col ricorso



e valorizzati nell'ordinanza, secondo quanto sopra indicato.

III. LA DECISIONE SUL RECLAMO.

Il reclamo è fondato.

Preliminarmente occorre rilevare che sussiste la legittimazione passiva delle odierne reclamanti nel procedimento cautelare promosso nei loro confronti da Treré, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, dal momento che a radicare la legittimazione a contraddire è sufficiente la mera affermazione e attribuzione formale, da parte della ricorrente, degli illeciti descritti in capo alle tre società del gruppo Norman, individuate per l'appunto da Treré quali destinatarie della pronuncia cautelare invocata, avuto riguardo al rapporto sostanziale formalmente dedotto fra le parti.

Quanto al merito, il collegio ritiene che allo stato non possa ravvisarsi il *fumus* evocato da Treré in punto di contraffazione, confondibilità dei segni e concorrenza sleale, per le seguenti motivazioni.

Il nucleo essenziale dei marchi registrati di Treré è costituito dall'immagine del segno grafico "UYN", in cui la lettera "N" si presenta in una sorta di corsivo stilizzato, alla stregua di una "U" rovesciata. La scritta "UYN", in uno dei marchi registrati per cui è invocata la tutela, sovrasta un *claim* che ne chiarisce la natura di acronimo mediante l'utilizzo delle parole "UNLEASH YOUR NATURE".

Il nucleo essenziale del segno distintivo di cui le reclamanti sono licenziatarie, invece, è costituito dall'immagine dei grafemi "I-WIN", con il trattino tra la "I" e la "W", ove la "N" finale appare come una "U" rovesciata. Nella parte inferiore del segno è possibile individuare quale *claim* la scritta "INSPIRED BY BIONICS".

Dal punto di vista metodologico, come noto, l'esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o simili deve essere condotto non già mediante l'analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, con un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa.

Pur potendosi ravvisare somiglianze non marginali tra i rispettivi segni, sia sotto il profilo grafico (utilizzo del medesimo carattere, con la lettera "N" rovesciata), che fonetico (laddove tuttavia l'acronimo non venga letto nella sua lingua madre), va osservato che dette analogie non investono la portata evocativa complessiva dei rispettivi segni, attenendo esse a profili funzionali ancillari privi di originalità e distintività (si veda l'adozione di un *font* facilmente accessibile per la realizzazione dei grafemi in funzione dell'immagine complessiva del segno, in cui non compaiono elementi di tipo decorativo).

Più significative, invece, risultano le divergenze tra i segni. Ad una valutazione globale, infatti, ipoteticamente condotta dal consumatore medio sulla scorta della percezione visiva: a) i grafemi sono tra loro eterogenei in quanto evidentemente composti da lettere dell'alfabeto tra loro differenti e aggregate in modo non equiparabile ("UYN / I-WIN"); b) a livello semantico il *claim* utilizzato da Treré



(peraltro in uno soltanto dei due marchi registrati), veicola un concetto differente rispetto a quello evocato dal *claim* del segno di cui le reclamanti sono licenziatarie: il primo, infatti, come risulta dalla traduzione dall'inglese (ossia "scatena la tua natura") esprime un messaggio di tipo esortativo, tipo slogan; il secondo, invece, "INSPIRED BY BIONICS", si limita a richiamare alla mente del pubblico il profilo della provenienza "creativa" del prodotto.

A dette considerazioni deve aggiungersi poi che il normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato deve essere parametrato allo specifico settore merceologico in cui le imprese operano: nel caso di specie, i prodotti delle rispettive parti sono costituiti da articoli di abbigliamento sportivo non meramente comune, ma tecnico, avuto riguardo, ad esempio, alla tipologia dei materiali utilizzati (a corroborare detto assunto, è sufficiente menzionare il fatto che Tréré, secondo quanto allegato, sarà fornitrice di alcune importanti squadre nazionali in eventi agonistici di ampia risonanza). Dal rilievo appena esplicitato discende che, per il caso di specie, il consumatore medio di riferimento è un consumatore qualificato, la cui diligenza e avvedutezza sono tali da ritenere che non si presenti in concreto un rischio di confusione o di associazione tra i rispettivi segni.

Le spese processuali della doppia fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alle tabelle ministeriali di riferimento per i procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile e complessità media nonché alle attività di fase effettivamente svolte nel concreto svolgimento del procedimento, all'unicità delle difese delle resistenti della fase monocratica e reclamanti della fase collegiale.

P.Q.M.

Il tribunale, in accoglimento del reclamo proposto,
revoca l'ordinanza del 31.7.2018 emessa all'esito della fase monocratica nel procedimento RG 9260/2018;
condanna la reclamata al pagamento in favore della parte reclamante delle spese di lite, complessivamente liquidate per entrambe le fasi cautelari in € 10.000,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, così deciso in camera di consiglio del 7.9.2018

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

