

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione Specializzata in materia di Impresa – Sezione A**

**Ordinanza del 19.01.17**

**Presidente:** Dott. Claudio Marangoni

**Relatore:** Dott.ssa Alima Zana

Nel procedimento per reclamo n. 66063/2016 R.G. promosso da:

**Way Point di Reginato Rosa Brunella S.a.s.**, con gli avv.ti Luigi Pasetto e Leonardo Pasetto (reclamante),

**contro**

**F.A.N. Europe Lighting S.r.l.**, con gli avv.ti Licia Garotti e Marco Galli e  
**Leroy Merlin Italia S.r.l.**, con l'avv. Lydia Mendola (reclamate)

- I. In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1, c.c., concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Ed invero, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa (1).
- II. Spetta a chi invoca la tutela giudiziaria provare la novità e notorietà della forma, indicando quali elementi in specifico le conferirebbero la capacità distintiva, in modo che il giudice, sulla base delle norme di comune esperienza, possa procedere alla valutazione del requisito. Incombe dunque sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto (2).
- III. Costituiscono concorrenza sleale *ex art.* 2598, n. 3. c.c. le scelte di cui ci si avvantaggia indebitamente, senza sforzi di ricerca di un vantaggio competitivo economicamente apprezzabile nell'ambito della concorrenza leale, sostituendo presso la clientela un'offerta con le modalità contrarie alla correttezza professionale (3).



N.R.G. 66063/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE "A" CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Alessandra Dal Moro	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice relatore

all'esito dell'udienza del 19.1.2017  
nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. **66063/2016**  
promosso da:

**WAY POINT DI REGINATO ROSA BRUNELLA S.A.S.**, con l'avv. PASETTO  
LUIGI e l'avv. PASETTO LEONARDO

RECLAMANTE

contro

**F.A.N. EUROPE LIGHTING S.R.L.**, con l'avv. GAROTTI LICIA e l'avv.  
GALLI MARCO  
**LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.**, con l'avv. MENDOLA LYDIA

RECLAMATE

riunito al procedimento iscritto al n.r.g. **66344/016** promosso da:

**F.A.N. EUROPE LIGHTING S.R.L.**, con l'avv. GAROTTI LICIA e l'avv.  
GALLI MARCO

contro

**WAY POINT DI REGINATO ROSA BRUNELLA S.A.S.**, con l'avv. PASETTO  
LUIGI e l'avv. PASETTO LEONARDO  
**LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.**, con l'avv. MENDOLA LYDIA

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**





### **1. Le vicende processuali**

Con ricorso cautelare ante causam F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l. (di seguito, F.A.N.) -società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di illuminazioni di arredo- ha invocato l'inibitoria assistita da penale, il sequestro e la pubblicazione nei confronti di LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (di seguito, LEROY MERLIN) -distributore presso i propri punti vendita dei prodotti F.A.N. sin dal 2013- e WAY POINT DI REGINATO ROSA BRUNELLA s.a.s. (di seguito, WAY POINT) per contraffazione e concorrenza sleale. Parte ricorrente -premessò di essere titolare del marchio italiano "Luce Ambiente Design" registrato in data 7.4.2011 (n. 14417155) e del corrispondente marchio internazionale concesso in data 8.6.2011- ha contestato la commercializzazione da parte di Leroy Merlin di prodotti fabbricati da Way Point identici ai propri nel nome, nel design, nel marchio e nel packaging.

Le resistenti hanno negato la sussistenza del *periculum in mora* considerata la già avvenuta l'interruzione della produzione e della commercializzazione delle lampade litigiose, a seguito delle iniziative assunte dalla ricorrente anche in sede penale. Quanto al *fumus*, hanno contestato la sussistenza dei requisiti di originalità e distintività delle linee, del nome e del packaging dei prodotti avversari e negato la contraffazione del marchio.

Con ordinanza resa in data 23.11.2016, il Giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare, giudicando contraffattorio il segno "PhDesign" e ravvisando la contrarietà alla correttezza professionale nella modalità di esposizione delle lampade, adottando i conseguenti provvedimenti interdittivi assistiti da penale.

F.A.N. e Way Point hanno interposto autonomi reclami contro la parte del provvedimento gravato che le ha viste rispettivamente soccombenti. Leroy Merlin ha aderito alle tesi di Way Point.

Riuniti i due procedimenti, all'esito della discussione orale del 19.1.2017, il Collegio si è riservato la decisione.

### **2. Il perimetro oggettivo e soggettivo della cognizione del Collegio**





Il perimetro dell'indagine sottoposta al Collegio è più limitato rispetto alla prima fase cautelare, sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo.

Quanto al profilo soggettivo, il rimedio è stato esperito tempestivamente esclusivamente da Way Point e F.A.N. mentre quello di Leroy Merlin va ritenuto tardivo e, dunque, inammissibile.

Invero, malgrado il carattere *latu sensu* impugnatorio del giudizio di reclamo, atteso il silenzio normativo il Tribunale è orientato nel senso di ritenere che non possano trovare applicazione analogica le soluzioni normative dettate dal sistema delle impugnazioni in generale e dell'appello in particolare, tra le quali quello dell'impugnazione incidentale, rimedio disciplinato dall'art. 343 c.p.c.. Con la conseguenza che il ricorrente -se insoddisfatto del provvedimento di prime cure che lo abbia visto solo parzialmente vittorioso- sarà onerato di interporre tempestivo reclamo, al fine di ottenere integrale accoglimento delle proprie ragioni. La domanda di riforma dell'ordinanza gravata formulata dalla difesa di Leroy Merlin va dunque rigettata per tardività.

Dunque sotto il profilo oggettivo, il provvedimento di prime cure ha acquistato stabilità cautelare per quanto riguarda il punto *sub* 2 (*"inibisce a Leroy Merlin Italia s.r.l. la prosecuzione dell'esposizione dei lampadari prodotti da Fan Europe Lighting s.r.l. al fine di vendere i prodotti fabbricati da Way Point s.a.s. di Reginato Rosa Brunello, come meglio specificato in motivazione"*).

### **3. Il reclamo proposto da Way Point**

#### **3.1. Quanto al fumus**

La valutazione espressa in prima istanza sul conflitto dei segni - il logo denominativo e figurativo "*PhDesign*" di Way Point ed il marchio registrato in sede nazionale ed internazionale "*Luce, Ambiente, Design*" di titolarità di F.A.N. registrato per la classe n. 11 (cfr. docc. 2 e 3 di F.A.N.)- va confermata.

Non è qui di certo in discussione la libera utilizzabilità del sostantivo "*design*", non monopolizzabile in quanto descrittivo per







prodotti, quali le lampade che si caratterizzano proprio per le specifiche soluzioni formali del disegno.

Nel *brand* di F.A.N., benché tale sostantivo sia preponderante, la capacità distintiva, seppure limitata, è mutuata dalla peculiare grafia utilizzata, ovvero dal *lettering* impiegato per rappresentare il logo, privo, ad eccezione della lettera "g", dell'estrema porzione inferiore delle singole lettere. È inoltre inserito, sul lato sinistro, un disegno ad "U" nel quale sono riprodotte, in carattere ridotto, le parole "luce" ed "ambiente", al di sopra di una sfera caratterizzata a sinistra da un punto luce che le conferisce volume. Tale scelte formali gli assegnano senz'altro un nucleo ideologico tutelabile contro interferenze di terzi.

Ed il logo di Way Point, pur riprendendo legittimamente la parola "design", tuttavia interferisce con il marchio di controparte laddove sceglie la medesima grafia per riprodurre la parola "design", lo stesso contrasto di colori -bianco e nero-, l'identica dimensione e lo stesso carattere "vuoto". Inoltre a sinistra, è inserito -con la medesima proporzione e nella stessa posizione- un elemento aggiuntivo, questa volta "Ph".

La significativa somiglianza tra i due brand alla luce di un giudizio sintetico, fonetico, visivo e concettuale (unitamente all'assoluta affinità dei prodotti dagli stessi contraddistinti, lampade appartenenti al medesimo segmento di mercato, per di più offerte in vendita con identiche modalità distributive) consente di esprimere un vaglio positivo sull'interferenza; il pubblico è senz'altro indotto a ritenere che i beni dagli stessi contraddistinti appartengano a soluzioni diverse della stessa linea produttiva da parte del medesimo operatore di mercato.

### **3.2. Quanto al periculum**

Quanto al *periculum*, la reclamante ha rammentato di avere cessato l'uso del segno litigioso sin dal mese di novembre 2015, sostituendolo con il marchio "Lumicol", (la cui domanda di registrazione n. 302015000075149 è stata presentata nel novembre 2015, cfr. docc. 6 e 7 di Way Point). Analogamente, sempre nel





2015 sarebbe cessata la produzione e la consegna dei prodotti contraddistinti del logo litigioso e sarebbero state sostituite le etichette (cfr. docc. 1-8 di Way Point). Pertanto i campioni rinvenuti da F.A.N. in data 28.7.2016 presso un punto vendita di Leroy Merlin (cfr. doc. 36 di F.A.N) costituirebbero soltanto un residuo ancora presente sul mercato, sfuggito al richiamo della rete vendite.

Al contrario, il Collegio ritiene che permanga in ogni caso il rischio di reiterazione della condotta censurata.

È infatti giurisprudenza costante di questa Sezione Specializzata, ma anche di altre sedi giudiziarie (vedi Trib. Milano, ord. 25.6.2015, TK Engineering c. Graf Synergy; ord. 10 dicembre 2014, Golden Goose c. Costume d'Immagine S.p.a. e Style Commerce S.r.l.; ord. 2 aprile 2013, Palma Shoes c. Marina Grey e al.; Trib. Milano, ord. 4 gennaio 2006, Ranzolin c. Campari in SPI 2006, n. 57; 14.11.2005 in GADI 2005, 1096; e di altre Sezioni: Trib. Firenze 18.5.2015, reclamo Corsi c. Nappi; Trib. Roma 18.7.2001, in GADI 2002, 235), che la cessazione del comportamento spontaneamente attuata solo a seguito della notifica del ricorso cautelare e/o l'impegno a desistere dal comportamento non siano sufficienti ad evitare l'assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare (ord. su reclamo presidente e relatore Tavassi 28.8.2015).

Tale regola subisce un'eccezione ove la -mutata- condotta del concorrente sleale sia da ritenersi ormai irreversibile, ad esempio quando la ripresa dell'illecito esporrebbe l'impresa a danni d'immagine ovvero perdite di fette di mercato tali da rendere tale scelta diseconomica, ossia più onerosa in sé rispetto alla nuovo comportamento adottato.

Tale irreversibilità qui non appare assicurata: la reclamante non ha compiuto investimenti sul nuovo marchio tali da rendere per lei antieconomica la reiterazione futura della condotta contraffattoria. Del resto, considerata la peculiare tipologia delle lampade, appartenenti ad un segmento medio di mercato, il solo cambiamento di marchio -non accompagnato da una modifica nel





*design* dei prodotti- non sembra cagionare una ripercussione negativa sul pubblico né una conseguente perdita di clientela, tale da disincentivare la ripresa della contraffazione.

Infine, anche la dichiarazione di impegno del legale rappresentante di Leroy Merlin (doc. 15 del fascicolo cautelare di quest'ultima) che si aggiunge alla dichiarazione del responsabile della produzione di Way Point (cfr. doc. 16 del fascicolo cautelare di quest'ultima) non elide la necessità di mantenere l'inibitoria: basti pensare che le dichiarazioni di impegno sono all'evidenza meno stringenti del comando giudiziale, peraltro articolato anche in misure di natura reale.

#### **4.11 reclamo di F.A.N.**

##### **4.1. Quanto alla concorrenza confusoria**

F.A.N. ha invocato in questa sede la riforma del provvedimento di prime cure nella parte in cui è stata negata la tutela ex art. 2598 c.c..

In particolare, quanto alla concorrenza sleale confusoria, la reclamante ha sottolineato che il carattere individualizzante delle lampade ritenute pedissequamente imitate si desumerebbe sia dalla loro esposizione in occasione di importanti fiere di settore (quali EuroLuce a Milano e Light and Building a Francoforte) sia dalla loro commercializzazione, anche via internet, da parte delle più importanti catene di arredamento (Grancasa, Mercatone Uno, Conforama, Brico). Ha negato che spetti al concorrente leale, convertendosi ciò in una sorta di *probatio diabolica*, fornire prova diretta della novità dei prodotti imitati dal concorrente sleale, spettando a quest'ultimo opporre anteriorità distruttive.

E qui la difesa Way Point avrebbe omesso:

- di indicare qualsivoglia distanza tra quattro dei prodotti oggetto di lite (i.e. le *applique* denominate "Chantal", "Seed", "Sole Bianco" e "Lolita");
- di documentare, a supporto della relativa eccezione, la diffusione sul mercato di lampade analoghe a quelle denominate "Paradise", "Klee" (o "Craquelé") e "Lolita";





- di provare documentalmente, oltre che con dichiarazioni unilaterali, la presenza sul mercato di lampade simili a quelle denominate "Mirò", "Seed", "Flash", "Curva Geometrica" e "Colibrì".

Infine, con riferimento alle plafoniere "Chantal", "Sole Bianco", "Sole Luna" e "Margherita Gialla" ed ai vetri per sospensione "Curva Geometrica", "Colibrì Nero" e "Trifoglio Bianco", le anteriorità opposte si discosterebbero in maniera significativa dalle lampade F.A.N. (cfr. doc. 35 della reclamante).

Sembra superfluo ricordare che la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo della provenienza. Il giudice di legittimità ha più volte affermato che in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1, c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Ed invero, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa (cfr. Cass. 29522/08).

Anche l'assetto degli oneri probatori è spostato sull'attore secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c.: spetta dunque a chi invoca la tutela giudiziaria provare la novità e notorietà della forma, indicando quali elementi in specifico le conferirebbero la capacità distintiva, in modo che il giudice, sulla base delle norme di comune esperienza, possa procedere alla valutazione del requisito (ordinanza Trib. Milano, G.D. P.







Gandolfi, 53701/09). Incombe dunque sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. 29522/08, cit.).

Nel caso in esame, anche volendo ritenere superate le eccezioni sulla novità in relazione alle anteriorità opposte dalle reclamate, la domanda di F.A.N. va rigettata, pur con alcune perplessità soprattutto per alcune tipologie di lampade.

Manca da un lato la specifica allegazione di quali sarebbero le forme capricciose di ogni modello che costituirebbero il carattere individualizzante presenti nelle lampade azionate, idonee cioè ad indicare al pubblico la loro provenienza imprenditoriale.

D'altro lato, le soluzioni formali evidenti ad un primo esame non appaiono dotate di valenza distintiva ma riprendere scelte in un mercato particolarmente affollato (al netto di quelle estetiche che costituiscono unico motivo per l'acquisto di dubbia tutela attraverso la concorrenza confusoria) non individualizzanti.

E ciò salva una migliore indagine istruttoria nella fase di merito.

#### **4.2. Quanto alla scorrettezza professionale**

La fattispecie di cui all'art. 2598, comma 3, c.c. -norma in bianco che sanziona il mancato rispetto del criterio di onestà e correttezza professionale- è richiamata da F.A.N. per censurare il comportamento imprenditoriale complessivo tenuto dalle controparti, anche alla luce del contesto temporale nel quale le singole condotte sono state integrate e delle insidiose plurime modalità esecutive dell'illecito.

In particolare ha ricordato che l'imitazione, anche nel *packaging*, di ben 19 modelli di lampade (declinati in diverse misure, così da giungere a 33 tipologie di esemplari ripresi) si è accompagnata contestualmente alla ripetizione della loro denominazione commerciale e del marchio, quest'ultimo già giudicato contraffatto. E ciò unitamente alle subdole modalità di esposizione al pubblico, praticate da Leroy Merlin e già censurate dal giudice di prime cure, per di più temporalmente a ridosso





della cessazione della collaborazione pluriennale tra F.A.N. e Leroy Merlin. Infine le dichiarazioni rese in sede penale dai dipendenti di Leroy Merlin indicherebbero una particolare intensità soggettiva della condotta (cfr. doc. 10 di Way Point).

La censura è fondata.

Il Collegio rileva in effetti un'articolata scorrettezza nella condotta imprenditoriale delle reclamate sotto diversi profili, tutti convergenti verso l'unico scopo di sostituire senza soluzione di continuità nella mente del consumatore le lampade di F.A.N. con quelle di produzione Way Point. E ciò attraverso:

- l'imitazione pedissequa di quantomeno 14 modelli di lampade, nelle varie declinazioni (cfr. doc. 15 di F.A.N.);
- l'impiego del medesimo nome commerciale abbinato a lampade pressoché identiche nelle linee estetiche, contraddistinte peraltro da un *brand* contraffattorio (cfr. doc. 15 di F.A.N.);
- la scelta di commercializzare le res litigiose proprio a ridosso della collaborazione pluriennale con F.A.N., senza una cesura alcuna nella politica di promozione;
- l'esposizione dei prodotti litigiosi con modalità idonee ad ingannare il pubblico circa la provenienza da F.A.N. dei prodotti, poi in concreto venduti.

Tali comportamenti individuano un'area residua di condotta *contra ius*, ancorché non censurabile sotto il profilo confusorio: attraverso le scelte sopra elencate le reclamate si sono avvantaggiate indebitamente, senza sforzi di ricerca, di un vantaggio competitivo economicamente apprezzabile nel particolare segmento spettante alla concorrente leale, sostituendo presso la clientela l'offerta di quest'ultima a quella di Way Point, con le modalità contrarie alla correttezza professionale sopra individuate.

Tale condotta va interdetta prontamente, al fine di consentire di elidere per il futuro tale indebito vantaggio.

#### **4.3. Quanto alla concorrenza sleale parassitaria**





Resta assorbita la questione della concorrenza parassitaria, figura peculiare sempre riconducibile all'art. 2598, comma 3, c.c. in relazione alla quale vengono integralmente richiamate le considerazioni espresse dal giudice di prime cure, del limitato numero di modelli imitati -quattordici- a fronte di un catalogo di F.A.N. che ne include oltre 3000, peraltro verosimilmente non tutti dotati di capacità distintiva.

#### **4.4. Quanto al periculum**

Vanno qui richiamate integralmente le considerazioni sopra svolte al punto sub. 3.2, con conseguente giudizio positivo di tale requisito.

#### **5.11 Comando cautelare**

Confermata l'inibitoria sul marchio e rigettato il reclamo di Way Point, a parziale riforma dell'ordinanza gravata ed in parziale accoglimento del gravame di F.A.N., va interdetta la ripetizione delle condotte di concorrenza sleale sopra indicate a carico di Leroy Merlin e Way Point.

L'inibitoria è assistita da penale, ritenuta congrua nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento e per ogni violazione riscontrata.

Quanto alla pubblicazione, la concessione di tale rimedio a vocazione sia preventiva -in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa- sia riparatoria- in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte- è rimessa alla ponderazione del Tribunale in virtù della "*valutazione comparativa degli interessi contrapposti delle parti*" (cfr. per tutte ord. Trib. Milano 5.1.2012, est. Tavassi, Apple/Samsung).

Nel caso di specie, il bilanciamento degli interessi in conflitto consiglia di escludere la misura, eventualmente demandata al merito.

Anche la misura del sequestro non appare necessaria, apparendo l'inibitoria allo stato rimedio sufficiente a presidiare le prerogative di F.A.N..





Tenuto conto della anticipatoria del provvedimento adottato, si provvede sulle spese in ossequio al disposto di cui all'art. 669 *octies* c.p.c..

Tenuto conto dell'accoglimento -benché parziale- del gravame di F.A.N. nonché del rigetto di quello di Way Point e dell'inammissibilità di quello di Leroy Merlin, le spese del procedimento vanno addossate in solido a Leroy Merlin e Way Point.

**P.Q.M.**

Il Collegio, a parziale riforma dell'ordinanza gravata, così dispone:

- 1) dichiara l'inammissibilità del reclamo di Leroy Merlin Italia s.r.l.;
- 2) rigetta il reclamo proposto da Way Point s.a.s. di Reginato Rosa Brunello;
- 3) in accoglimento parziale del reclamo proposto da F.A.N. Europe Lighting s.r.l. inibisce alle reclamate la prosecuzione di condotte contrarie alla correttezza professionale, come precisate in motivazione;
- 4) fissa a titolo di penale in caso di violazione della prescrizione di cui al punto 3), l'importo di € 100,00 per ogni violazione riscontrata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione; e ciò a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
- 5) condanna Leroy Merlin Italia s.r.l. e Way Point s.a.s. di Reginato Rosa Brunello a rimborsare in solido a F.A.N. Europe Lighting s.r.l. le spese del procedimento, che si liquidano in € 6.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre spese di registrazione e 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.

Si comunichi

Milano, 19.1.2017

Il Presidente dott. Claudio Marangoni

Il Giudice Relatore dott.ssa Alima Zana



