

N. 13850/2008 R.G.

REP. 1365/A/08

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROPRIETA'

INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il giudice designato, dott.ssa Daria Sbariscia, nel procedimento cautelare n. 1
13850/2008 R.G. promosso *ante causam* da:

ADIDAS A.G. e ADIDAS Italy s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
(avv.ti Vanessa Franchini e Federico Dettori)

RICORRENTI

CONTRO

ZEIS EXCELSA S.P.A., in persona del legale rappresentante
(avv.ti Ugo Ruffolo, Carlo Berti e Antonella Bertocchi)

RESISTENTE

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e sciolta la riserva;

Considerato che:

- Le ricorrenti Adidas Ag e Adidas Italy s.p.a. (di seguito Adidas), premesso di essere, rispettivamente, azienda leader nel mercato nell'abbigliamento sportivo e distributrice per l'Italia dei relativi prodotti, e premesso altresì di essere, rispettivamente, la Adidas AG titolare di numerose registrazioni di marchio rinomate tra i consumatori, tra cui il marchio costituito da tre strisce parallele e la Adidas Italy s.p.a. sublicenziataria degli stessi marchi, esponeva che la convenuta

Zeis Excelsa s.p.a. (di seguito Zeis) aveva posto in commercio calzature recanti due striscie lateralmente apposte sulla tomaia, nella medesima posizione ove Adidas apponeva normalmente il proprio marchio a tre striscie, così integrando la fattispecie di contraffazione di marchio, sia con riferimento alla ipotesi prevista dall'art. 20 lett. a) CPI, attesa la sostanziale identità di segno, che con riferimento alla ipotesi di cui allo stesso art. 20 lett. b) CPI, sotto il profilo del rischio di associazione che nella mente del consumatore potrebbe crearsi circa l'eventuale esistenza di rapporti economici tra le due società con conseguente rischio di sviamento della clientela, che, infine, sotto il profilo di cui all'art. 20 lett. c) CPI, prescindendo dalla sussistenza di un rischio di confusione, e considerata, per contro, la rinomanza del marchio in questione, la forte somiglianza del segno, l'identità di prodotti e l'indebito vantaggio e/o il pregiudizio arrecato; quanto al pregiudizio (annacquamento – *dilution* del marchio Adidas), esso si verificherebbe in conseguenza della perdita dell'unicità sul mercato, della capacità di identificazione e del carattere distintivo del marchio medesimo; quanto all'indebito vantaggio, in quanto la resistente si gioverebbe della rinomanza del marchio Adidas realizzando il fenomeno dell'agganciamento, riducendo così la necessità di iniziative promozionali che vengano a caricare il segno di un suo autonomo significato; deduceva pure la ricorrente la violazione, da parte della Zeis, della normativa in materia di concorrenza sleale, sotto il profilo della imitazione servile, con riferimento al carattere individualizzante delle forme e dei disegni utilizzati, ripresi dalla resistente con conseguente rischio di confusione e sviamento della clientela;

- Chiedeva quindi nei confronti della convenuta Zeis, anche *inaudita altera parte*, il sequestro e l'inibitoria, nonché il ritiro immediato dal commercio, dei prodotti e del relativo materiale promo-pubblicitario della resistente, l'imposizione di una

somma a titolo di penalità di mora e la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento cautelare su quotidiani a tiratura nazionale;

- Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva nel termine assegnato la convenuta Zeis, depositando memoria scritta e allegata documentazione; contestava la sussistenza nel ricorso dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*; quanto al *fumus boni juris* rilevava l'assenza della identità del segno e l'assenza del rischio di confusione o di associazione tra i segni, giacché, pur trattandosi in entrambi i casi di prodotto merceologicamente uguale, Adidas realizzerebbe e commercializzerebbe, a differenza di Zeis, calzature tecniche destinate prettamente ad attività sportiva, così differenziandosi nettamente dal pubblico dei destinatari della Zeis; i destinatari Adidas sarebbero attenti alla funzionalità e alle prestazioni tecniche, quelli Excelsa alla estetica ed alla moda; ciò risulterebbe pure comprovato dal diverso prezzo praticato per i prodotti in questione, con il prezzo praticato da Zeis notevolmente maggiore rispetto a quello praticato da Adidas; contestava, infine, la sussistenza del presupposto di cui all'art. 20 lett. c), tenuto conto della consistenza imprenditoriale della Zeis, che non necessiterebbe di "agganciarsi" alla Adidas per rimanere sul mercato; contestava, infine, la sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 2598 c.c.; quanto al requisito del *periculum in mora* evidenziava la resistente, l'assenza di qualunque elemento di prova a riguardo, non potendosi condividere la formula del "*periculum in re ipsa*"; chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese;
- All'udienza fissata per la discussione la resistente eccepiva altresì la nullità insanabile del ricorso per nullità insanabile della procura alle liti, sia con riferimento ad Adidas AG, trattandosi di procura notarile in copia semplice rilasciata all'estero e non legalizzata dall'autorità consolare, quanto ad Adidas

Italy s.p.a. in quanto rilasciata alla società ricorrente limitatamente alle controversie contro Benetton;

Ritenuto che:

- Appare opportuno esaminare il merito del ricorso, giacché il deposito della procura in originale (con riferimento alla Adidas AG) e del documento corretto (con riferimento alla procura rilasciata alla Adidas Italy s.p.a.) possono essere ritualmente acquisiti agli atti;
- Nel merito, il ricorso non può essere accolto, difettando sia il requisito del *fumus boni juris* che del *periculum in mora*;
- Quanto al primo, non ricorre la condotta posta in essere dalla resistente Zeis non integra i presupposti di cui al richiamato art. 20 CPI; invero, quanto alla fattispecie di cui alla lettera a), la norma richiede espressamente l'utilizzo di un "*segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato*", ipotesi che qui non ricorre perché i segni in questione si differenziano (due strisce per Excelsa, tre per Adidas); né la conclusione cambierebbe se, anziché accogliere la tesi della identità assoluta, si volesse accogliere la tesi interpretativa sostenuta, con riferimento al detto requisito, dalla Corte CE (che presuppone l'identità anche quando vi siano tra i segni variazioni insignificanti perché non percepite dal consumatore medio: cfr. Corte CE C-291/00; in questo caso appare evidente che la presenza di due strisce anziché tre non sarebbe elemento insignificante agli occhi del consumatore medio); in secondo luogo, non ricorre neppure nel caso in esame la fattispecie di cui alla lettera b), che sanziona l'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, quando a causa della identità o somiglianza si determini un rischio di confusione per il pubblico; nel caso di specie, premesso che il criterio della confondibilità va

vagliato non solo in astratto (risultanze del registro) ma soprattutto in concreto e che, pertanto, oltre all'esame dei segni, appare necessario valutare anche il modo e il contesto in cui essi sono concretamente impiegati e quindi tenendo conto di tutto quanto possa influenzare l'opinione del pubblico nel caso concreto (in virtù della funzione primaria del marchio, ovvero della attitudine a distinguere prodotti e servizi in relazione alla loro fonte di provenienza), deve ritenersi che tale rischio di confusione in concreto non ricorra; ferma la identità merceologica dei prodotti (scarpe), non può però non rilevarsi che sulla tomaia delle calzature della resistente risulta anche apposto, in posizione facilmente visibile, il marchio "CULT" (marchio registrato dalla Zeis e da essa abbondantemente utilizzato sui suoi prodotti, come comprova il listino prodotto, in relazione al quale risultano investimenti pubblicitari, per gli anni 2006/2007, di circa un milione di euro, cfr. doc. 5 del fascicolo della resistente) e che le due striscie, più che essere utilizzate nel caso di specie quale elemento distintivo della provenienza del prodotto, sembrano più assolvere ad una funzione decorativa, o meglio appaiono costituire uno stilema collegato alla tendenza-moda del momento di tale particolare tipo di calzatura (cfr. sul punto la documentazione prodotta sub 6, dalla quale si evince che le striscie sulla parte della tomaia della calzatura sono stilema abbondantemente utilizzato da note *griffes* del settore dell'abbigliamento-calzatura); peraltro, con riferimento al pubblico di consumatori, appare notorio che le società ricorrenti si indirizzino ad un pubblico di sportivi "tecnici", mentre la società resistente realizzi calzature di tipo non tecnico, destinate a tutti coloro che seguono le tendenze della moda, e che, per tale motivo, sono disposti a pagare un prezzo maggiore (60-80 euro per Adidas, 100-120 euro per Zeis); né sussiste, nella fattispecie, il lamentato rischio di associazione, giacché il marchio CULT appare

sufficientemente noto sul mercato nazionale ed internazionale per escludere da parte del consumatore un qualunque collegamento con la nota azienda Adidas;

- va infine pure esclusa la violazione della fattispecie di cui all'art. 20 lett. c) CPI: incontestata la rinomanza (anzi la supernotorietà o celebrità) del marchio Adidas, non può dirsi tuttavia che nel caso in esame ricorrano anche i presupposti dell'"indebito vantaggio", derivante dal valore attrattivo e pubblicitario del marchio rinomato con conseguente sviamento della clientela e risparmio di spesa pubblicitaria: si è visto già come in questo caso non vi sono elementi concreti per ritenere che lo sviamento della clientela o il risparmio pubblicitario siano obbiettivi della resistente né che tale sviamento della clientela si sia verificato in danno Adidas o si verificherà in futuro (peraltro la produzione del particolare modello cui fa riferimento la Adidas nel proprio ricorso appare cessata); né, infine, sembra potersi condividere la tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo la quale l'apposizione delle due striscie da parte della Zeis sulle proprie calzature comporterebbe uno svilimento del marchio Adidas, sia in conseguenza dell'accostamento del detto marchio a calzature vili o scadenti, sia in conseguenza dell'utilizzo del marchio con modalità non conformi allo stile del medesimo (c.d. *dilution*): si è già richiamato come le calzature commercializzate da Zeis vengano vendute ad un prezzo maggiore rispetto alle scarpe Adidas e si inseriscano tra quei prodotti "di tendenza" che li rendono agli occhi del consumatore prodotti piuttosto ambiti e tutt'altro che vili;
- quanto al *periculum in mora*, non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che lo ritiene, nelle controversie che involgono la materia industrialistica, in "*re ipsa*", occorrendo per contro che vengano riportati concreti elementi a supporto del lamentato rischio di sviamento della clientela o della presunta difficoltà di risarcire il danno tenuto conto del tempo necessario per

giungere all'esito del giudizio di merito; nel caso di specie, le ricorrenti Adidas non hanno fornito alcun elemento dal quale possa ragionevolmente indursi che esse abbiano patito il lamentato danno; per contro, Zeis ha spiegato che il modello di scarpa in questione rappresenta solo lo 0,2% dell'intero suo fatturato e ha fornito la prova che si tratta di un modello già uscito di produzione (infatti non compare nel listino prezzi della stagione autunno-inverno 2008 e della stagione primavera-estate 2009: cfr. doc. 3); inoltre, deve aggiungersi che, in difetto di prova contraria, può ragionevolmente presumersi che Adidas conoscesse il fenomeno da diverso tempo: le scarpe in questione (stagione primavera-estate 2008) con tutta probabilità sono state poste in vendita nei punti commerciali (solo quelli che vendono scarpe Zeis risultano più di 70 in Italia, posti in località note e con allocazioni piuttosto centrali), fin dall'inizio dell'anno; inoltre, alla luce pure delle dichiarazioni del legale rappresentante della resistente (ud. 4.9.2008) le dette scarpe risultano essere abitualmente esposte nelle fiere di settore;

- Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni il ricorso va rigettato e le spese del procedimento poste a carico della parte soccombente, liquidate come in dispositivo;

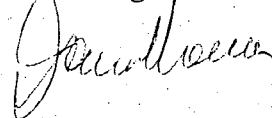
P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna le ricorrenti Adidas AG e Adidas Italy s.p.a. a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00, di cui euro 3.700,00 per onorario ed il resto per competenze e spese.

Bologna 5.9.2008.

Il Giudice Designato



Depositato in Cancelleria

Oggi 9 3 SET. 2008

