

N. R.G. 2017/50271



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**- Sezione specializzata in materia di impresa A -**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **50271/2017** promosso da:

**FOREST S.R.L.** (C.F. 07853840960) con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA e dell'avv. FURLAN FEDERICA (FRLFRC86A57F205Q) VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA

ricorrente

contro

**ECLIX S.R.L.** (C.F. 04154831210 ) , con il patrocinio dell'avv. VISIONE DOMENICO e SPADETTA ANTONIO (SPDNTN35H13F839D) CORSO PLEBISCITI, 1 20129 MILANO; domiciliato in VIA ANDREA CARBONE, 21 80044 SAN GIUSEPPE VESUVIANO presso il difensore avv. VISIONE DOMENICO

resistente

Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/06/2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**FOREST S.R.L.**, società attiva nel settore dell'abbigliamento, ha invocato la tutela cautelare urgente nei confronti della società **ECLIX S.R.L.** per pretesa contraffazione del proprio marchio nonché per violazione delle norme sulla concorrenza (art. 2598 n. 1 e 2 c.c.), ed ha chiesto con ricorso ex artt. 129, 131 c.p.i. e 669 bis e ss. c.p.c. di:

- 1) *disporre il sequestro, o comunque l'accantonamento presso custode, dei Piumini Eclix e di qualsiasi altro piumino recante l'anatroccolo presente sui medesimi nella disponibilità della resistente, che si trovano presso la sede, le unità locali, i depositi, i magazzini, gli uffici commerciali e presso qualsiasi locale di pertinenza e/o nella disponibilità e/o in uso a Eclix;*
- 2) *disporre il sequestro, o comunque l'accantonamento presso custode, dei Piumini Eclix e di qualsiasi altro piumino recante l'anatroccolo presente sui medesimi nella disponibilità di terzi distributori e, in particolare, di [REDACTED] via della Repubblica 5;*



- 3) *disporre il sequestro degli elementi di prova concernenti le denunciate violazioni e quindi di copia cartacea e/o digitale delle fatture, degli ordini di acquisto, di eventuali contratti e documenti di trasporto e consegna, degli estratti dei registri e dei libri contabili e dei registri di carico e scarico magazzino, di ogni altra documentazione contabile relativa ai Piumini Eclix ovunque questi elementi di prova si trovino, disponendo che l'ufficiale giudiziario sia coadiuvato da un esperto in materia contabile;*
- 4) *autorizzare la ricorrente a partecipare alle operazioni di sequestro di cui ai punti che precedono personalmente e a mezzo di propri rappresentanti, con l'assistenza di legali e consulenti;*
- 5) *disporre il ritiro dal commercio dei Piumini Eclix e di piumini recanti l'anatroccolo presente sui medesimi o segni confondibili con i Marchi Forest entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza;*
- 6) *inibire a Eclix S.r.l. la produzione, importazione, acquisto, promozione, offerta in vendita e commercializzazione dei Piumini Eclix e di piumini recanti l'anatroccolo presente sui medesimi o segni confondibili con i Marchi Forest;*
- 7) *fissare a carico di Eclix S.r.l. le penalità monetarie di euro 200,00 e di euro 700,00 rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di ciascuno degli ordini di fare e di non fare contenuti nell'ordinanza dal giorno della comunicazione della stessa;*
- 8) *disporre la pubblicazione dell'ordinanza a cura della ricorrente e a spese della resistente sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" e sulle riviste di settore "Vogue" e "Pambianco", per due giorni su due colonne a caratteri doppi del normale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, disponendo che in difetto la ricorrente possa provvedere direttamente e ripetere le spese dalla resistente.*
- 9) *disporre altresì la pubblicazione dell'ordinanza sul sito [www.peggy-ho.it](http://www.peggy-ho.it) a cura della resistente;*
- 10) *disporre gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni per eliminare gli effetti delle attività illecite;*
- 11) *con vittoria di spese e compensi professionali.*

Il presente giudizio cautelare si inserisce **nell'ambito del giudizio di merito** instaurato dalla ricorrente Forest nei confronti di Eclix per la contraffazione dei propri marchi e per aver posto in essere atti di concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi.

A fondamento della domanda, **la ricorrente** ha dedotto che:

- Forest è una società attiva nel settore dell'abbigliamento e nel 2012 ha lanciato il marchio registrato "Save the Duck" prodotti eco-animal/friendly per cui realizza e commercializza piumini ultraleggeri caratterizzati da una imbottitura non in piuma d'oca ma in materiale sintetico, contraddistinti dall'immagine di un anatroccolo stilizzato, dai profili arancioni, riprodotto all'interno di un cerchio;
- l'anatroccolo, collocato all'interno del cerchio ed applicato sulla manica sinistra dei piumini, rappresenterebbe la filosofia del "salvare l'anatroccolo":





- ha provveduto alla registrazione, a livello europeo, del marchio "Save the Duck" caratterizzato dall'immagine stilizzata di un anatroccolo per le classi merceologiche 18 e 25 (registrazione del marchio n. 010616662), poi ampliando la tutela del proprio segno distintivo, depositando ed ottenendo la registrazione anche di ulteriori marchi (la registrazione di marchio figurativo dell'Unione Europea n. 011333465, n. 011423753, n. 015154156, n. 015154164, n. 015154172, n. 015154181).

Ciò premesso, la ricorrente deduce i seguenti illeciti:

1) la **contraffazione** del marchio:

- lo scorso 27 marzo la ricorrente avrebbe reperito, presso un negozio di Olgiate Olona, un piumino sintetico della resistente recante sulle maniche ed all'altezza della spalla, l'immagine stilizzata di un anatroccolo, come nei "Piumini Forest";
- l'identità dei prodotti e la forte somiglianza dei segni, entrambi caratterizzati da un anatroccolo stilizzato, determinerebbero un forte rischio di confusione e di associazione per il pubblico di riferimento;
- il Marchio Forest non costituirebbe un marchio debole in quanto la figura stilizzata dell'anatroccolo sarebbe una immagine del tutto inusuale nel settore dei piumini.

2) la **concorrenza sleale** ex art. 2598 co. 1 e 2 c.c.

• **concorrenza sleale confusoria**

- la condotta della resistente integrerebbe altresì gli estremi della concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.;
- il Piumino Eclix reperito presso il punto vendita [REDACTED] contraddistinto da un anatroccolo stilizzato (i) sostanzialmente identico a quello di Save the Duck e (ii) apposto nella medesima posizione in cui Forest colloca, sui propri piumini, il suo anatroccolo;
- il Piumino Eclix presenterebbe, inoltre, etichette di forma ovale, identiche alle etichette Forest, riportanti l'immagine stilizzata dell'anatroccolo e aventi i medesimi colori caratteristici (nero e arancione) di Save the Duck;
- l'immagine stilizzata dell'anatroccolo racchiuso all'interno di una figura circolare all'interno del piumino ed all'altezza del collo (sul retro);
- le medesime indicazioni descrittive delle caratteristiche dei piumini Forest sarebbero collocate nella medesima posizione;
- una simile attività imitativa da parte di Eclix sarebbe idonea a creare confusione con i prodotti di Forest, con l'aggravante della presenza dei prodotti delle parti all'interno dei negozi.



- **concorrenza sleale per appropriazione di pregi**

- l'aspetto complessivo dei Piumini Eclix ricorderebbe nel suo insieme i piumini della ricorrente, che godrebbero già da tempo dell'apprezzamento del pubblico;
- Eclix starebbe approfittando del successo dei piumini Forest presenti sul mercato da diversi anni le cui vendite continuerebbero a crescere esponenzialmente, come attestato dai dati di vendita.

Quanto al *periculum in mora*, deduce che:

- la resistente avrebbe di fatto posto in essere una nuova ed ulteriore condotta che legittimerebbe la richiesta di Forest di un intervento urgente in corso di causa;
- infatti, la resistente starebbe introducendo sul mercato i propri prodotti attraverso **nuovi canali distributivi**: i punti vendita al dettaglio; tale circostanza sarebbe dimostrata proprio dall'acquisto presso un negozio di Piumino Eclix con le medesime caratteristiche dei Piumini Forest;
- il mutamento del canale distributivo rappresenterebbe un elemento del tutto nuovo tale da irreparabile il pregiudizio di Forest;
- ciò, infatti, permetterebbe alla resistente di posizionarsi sul mercato in maniera stabile e definitiva – sfruttando almeno 4/5 collezioni stagionali - in tal modo precludendo a Forest la possibilità di tutelare, oltre che la propria posizione sul mercato, anche la propria immagine;
- tale danno sarebbe difficilmente quantificabile e riparabile in moneta e suscettibile di aggravamento in caso di persistenza;
- Eclix avrebbe, per fatti concludenti, manifestato l'intenzione di non interrompere la propria illecita attività e di reiterarla in futuro.

\*

**Parte resistente** si è costituita chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, deducendo che:

- il presente giudizio costituirebbe mera riproposizione del procedimento cautelare già deciso dal Tribunale di Napoli con provvedimento di rigetto del ricorso presentato da Forest; donde l'eccezione preliminare di "*giudicato formatosi sulle avverse richieste essendo stata la medesima questione già affrontata dal Tribunale di Napoli*" che renderebbe il presente ricorso cautelare "inammissibile" in ragione dell'inesistenza di nuove circostanze e della mancanza di nuove prospettazioni;
- Forest avrebbe inoltre, nell'anno 2013, denunciato i medesimi fatti all'Autorità penale dando origine ad un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Nola nei confronti del sig. Umberto Ammendola, legale rappresentante della Eclix, per i reati di cui agli artt. 474 c.p. II comma e 648 c.p., giudizio conclusosi con una pronuncia di assoluzione.
- l'unico elemento di similitudine riscontrabile tra i due marchi sarebbe "*la mera presenza di due diverse raffigurazioni di un comune anatroccolo*" che, nel caso del marchio "SAVE THE DUCK", avrebbe le zampette e sembrerebbe fischiare, mentre nel caso del marchio "PEGGY-HO" sarebbe stilizzato, privo di zampette e con un paio di occhiali da sole;
- il marchio figurativo utilizzato dalla Eclix, riprodurrebbe pedissequamente l'immagine delle trentamila paperelle giocattolo, meglio note come "Moby- Duck";



- la presenza di loghi dissimili e di diverse diciture sarebbe tale da escludere la possibilità di ingenerare confusione tra i due marchi nei confronti di un potenziale acquirente;
- gli articoli confezionati dalle due società sarebbero distribuiti mediante canali di vendita differenti e avrebbero prezzi di acquisto differenti (i Piumini Eclix avrebbero un prezzo inferiore rispetto ai Piumini Forest);
- Eclix ha presentato la domanda di registrazione n. NA2013C000700 per il marchio “PEGGY-HO”, ottenendo la stessa in data **21.1.2014** con brevetto n. 0001572899, per i prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria);
- i piumini Eclix sarebbero però stati prodotti e commercializzati ben prima, addirittura tre anni prima della presentazione della domanda di registrazione del marchio “SAVE THE DUCK” risalente al 2012, come dimostrerebbero le fatture di vendita, alcune delle quali risalenti all'anno 2009 e le brochures di anni antecedenti;
- questo dimostrerebbe il preuso a favore della ditta resistente ed anche la tutela del vestiario ideato e commercializzato da Eclix;
- i loghi circolari con l'anatroccolo apposti sulla manica sinistra del piumino, così come le diciture descrittive delle caratteristiche del prodotto, applicate all'interno del piumino in corrispondenza della tasca sinistra apparirebbero differenti;
- il logo apposto dalla società ricorrente sulla manica sinistra del piumino non risulterebbe neanche coperto dalla privativa registrata dalla Forest, poiché dalla documentazione in atti non sembrerebbe che la stessa società sia titolare di un marchio costituito dalla figura di un papero di colore bianco all'interno di un cerchio del medesimo colore;
- Eclix utilizzerebbe loghi dalle più svariate colorazioni e, in alcuni casi, non applicherebbe alcun logo sulla parte esterna dei piumini.

\*

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

1. Appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in corso di causa in quanto, proprio ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c. poiché l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze, come avvenuto nella specie a fronte dell'utilizzo da parte della resistente di un nuovo canale distributivo, quello appunto di cui la ricorrente ha attinto per procurarsi un capo d'abbigliamento recante il segno in tesi contraffattorio.

## 2. Il fumus boni iuris

### 2.1 La confondibilità dei segni distintivi oggetto di causa

Per valutare se sussistono i presupposti per assicurare tutela alla funzione distintiva del marchio ex art. 20 lett. b) c.p.i., deve essere verificato se in concreto i due segni oggetto di causa sono idonei a generare confusione nei consumatori, anche solo in termini di un rischio di associazione tra i segni. Nella valutazione circa la somiglianza dei Marchi Forest con il segno utilizzato da Eclix, è l'anatroccolo, elemento comune a entrambi e presente sulle maniche dei piumini, a dover essere preso in considerazione.



La ricorrente sostiene che la forte somiglianza tra i segni e l'identità dei prodotti contraddistinti determinino un rischio di confusione e di associazione per il pubblico di riferimento.

L'assunto è fondato alla luce dei principi che governano l'esame della fattispecie:

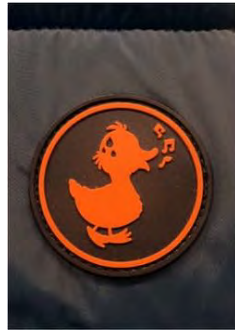
- la giurisprudenza, pacifica sul punto, stabilisce che la valutazione del rischio di confusione tra due marchi deve essere fatta - quanto alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale - sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti: come insegna la Corte di legittimità, *“l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi simili dev'essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato”*; e ciò anche nel caso di marchi complessi, salvo che la capacità distintiva sia, in siffatti casi, affidata ad uno solo (o a più di uno) degli elementi che lo compongono (c.d. cuore del marchio), nel qual caso *“l'esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante”* (Cass 7488/04; Cass 12860/05; Cass 10071/08; Cass 24620/10);
- ciò premesso il Tribunale deve, compiere una valutazione in sede di comparazione fondata sull' *“impressione complessiva”* che genera il segno distintivo; una valutazione, che, quindi, (a) non deve consistere in un attento esame comparativo, e (b) va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori, tenendo conto del fatto che questi eseguiranno il *“confronto”* tra il marchio che *“vedono”* al momento di effettuare un acquisto, e quello che *“ricordano”* dell'altro; e ciò perché sussiste il rischio di confusione anche quando vi è, in concreto, la *possibilità* che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o anche da imprese tra loro collegate (onde si parla del c.d. *rischio di associazione*, che ricorre, appunto, quando il pubblico – pur non riconducendo al titolare del marchio imitato anche la provenienza dei prodotti contraddistinti dal marchio imitante – sia portato a ritenere che sussistano, tra le diverse imprese, rapporti di natura contrattuale, quale, ad esempio, un rapporto di licenza di marchio, in base al quale ad un'impresa venga consentita la produzione e la commercializzazione di uno stesso prodotto, ma, per es. ad un minor costo per un consumatore con ridotte capacità di spesa<sup>1</sup>).

Ebbene, **la confondibilità in concreto** tra i due segni oggetto della controversia va apprezzata in ragione delle seguenti osservazioni.

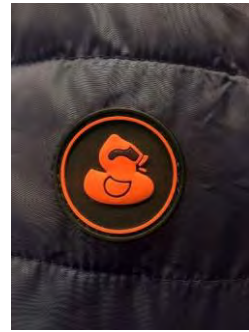
---

<sup>1</sup> Trib. Milano, 29.1.00 in GADI 2000, 723; peraltro il *rischio di associazione* sull'origine dei prodotti non è *alternativo* al *rischio di confusione*: anche in presenza di differenze di qualità dei prodotti o di modalità della loro offerta al pubblico, l'acquirente ben può ritenere che gli stessi produttori abbiano posto sul mercato una differente linea di prodotto, ovvero abbiano concesso ad un diverso produttore l'uso del marchio; Trib. Bologna 15.4.99 in GADI 1999, 1074;





Forest



Eclix

La resistente utilizza per distinguere i propri piumini ultraleggeri il segno di cui sopra, che adotta il medesimo elemento *figurativo* (un anatroccolo) che costituisce l'elemento "caratterizzante" del marchio della ricorrente, e cioè il **cuore distintivo del marchio**;

l'elemento figurativo utilizzato da Eclix risulta costituito dall'immagine stilizzata dell'anatroccolo inserita in un cerchio, caratterizzata dai medesimi colori caratteristici (nero e arancione) di Save the Duck, *ictu oculi* appare sovrapponibile sia sul piano visivo che concettuale al segno distintivo della ricorrente, del tutto marginali apparendo agli occhi di un consumatore medio i dettagli diversi dei due segni.

Se alla luce di un esame comparativo dei due marchi eseguito non in via analitica, bensì in via unitaria e sintetica, non può che concludersi che gli stessi appaiono suscettibili di essere percepiti dall'osservatore - nella loro impressione complessiva e d'insieme - come identici o somiglianti, essi appaiono certamente "confondibili", potendo provocare nella mente del consumatore un'impressione di somiglianza o un'impropria associazione e/o confusione tanto più per il fatto che riguardano **prodotti "identici"** e sono destinati, in relazione alla loro intrinseca natura ad un medesimo pubblico di consumatori.

Eventuali differenze di mero dettaglio (quali le note musicali), non incidono sull'impressione generale che ne trae il consumatore medio che difficilmente sarà in grado di distinguere i due segni e i prodotti da essi contraddistinti alla luce del "ricordo" impresso nella mente e non certo di un confronto diretto di due elementi contestualmente offerti alla sua attenzione.

### 1.1. La pretesa anteriorità del segno della resistente e la dedotta sussistenza dei presupposti di coesistenza dei due segni.

Accertato che i marchi oggetto di controversia rispondono oggettivamente ai requisiti di "confondibilità" elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, va valutato, pur in modo sommario stante la sede cautelare, se vi sia stato un preuso da parte di Eclix che fondi la pretesa della resistente ad una coesistenza dei due segni che escluda, quindi, l'illecito di contraffazione.

Exlic afferma di utilizzare il marchio costituito dalla figura di anatroccolo fin dal 2009 e, per provare tale circostanza, ha prodotto alcune fatture relative alla vendita di prodotti PEGGY-HO dal 2009 al 2013 unitamente alle brochure della linea "PEGGY-HO" relative alle annate 2009/2010-2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014 - 2015/2016 - 2016-2017 e 2017/2018.

Con riferimento a tali fatture, deve rilevarsi : **a)** che le stesse non sono accompagnate da alcuna autenticazione (estratto autentico dei libri contabili) che ne attesti l'esistenza, la data e la veridicità; **b)** che comunque non paiono fornire la prova dell'uso di un marchio caratterizzato dall'elemento figurativo in discorso (le fatture, invero, recano soltanto la dicitura PEGGY-HO, marchio che



potrebbe essere stato utilizzato in forma denominativa o anche abbinato ad elementi figurativi differenti da un anatroccolo).

Quanto ai cataloghi precedenti prodotti da Eclix, si osserva che gli stessi sembrano costituire una semplice stampa di fotografie di modelle che indossano giubbotti e piumini, tenute insieme da un nastro adesivo che pare assai improbabile corrispondano a materiale promozionale effettivamente distribuito da Eclix e circolato sul mercato.

Sul punto si rilevano, peraltro, le seguenti discordanze:

- l'asserito catalogo del 2010 reca nell'ultima pagina il riferimento al sito web [www.peggy-ho.it](http://www.peggy-ho.it) che è stato registrato solo in data 14 aprile 2013;
- nessuno dei capi raffigurati nei cataloghi anteriori al 2012 reca il logo con l'anatroccolo sulla spalla, elemento caratterizzante dei piumini oggetto del presente ricorso;

Si deve pertanto concludere che manca una prova effettiva dell'avvenuta commercializzazione di prodotti recanti il segno recante la figura di anatroccolo che possa confermarne l'asserito preuso.

## 2. La concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 2 c.c.

La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere dalla resistente integra gli estremi della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., nn. 1, 2 quindi che la condotta posta in essere dalla resistente sarebbe scorretta sotto il duplice profilo, dell'“imitazione servile”, in quanto l'uso del medesimo segno provocherebbe confusione nei consumatori circa l'identità delle due aziende e sulla provenienza dei rispettivi prodotti e dell'“appropriazione di pregi” in quanto la convenuta avrebbe posto in essere la condotta illecita sfruttando il successo dei piumini Forest presenti sul mercato da diversi anni e le cui vendite continuerebbero a crescere esponenzialmente.

**2.1** Quanto all'imitazione servile si osserva l'ipotesi di illecito contestata di cui all'art. 2598 n.1 c.c. sussiste quando un imprenditore riproduce in modo sostanzialmente identico l'elemento individualizzante del prodotto di un concorrente, tanto da suscitare, *ictu oculi*, la medesima impressione generale nel consumatore.

Nella specie, come già illustrato, Eclix usa lo stesso **cuore distintivo** di Forest rappresentato dall'anatroccolo, oltretutto nella stessa forma stilizzata e negli stessi colori.

Inoltre:

- tale segno risulta apposto sulla manica sinistra del piumino come nel caso dei capi di abbigliamento della ricorrente;

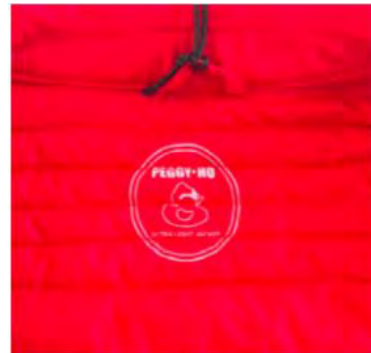




- le etichette recanti il marchio presentano entrambe la forma ovale;



- la stessa figura ovale risulta apposta all'interno del piumino, sotto il collo, nella medesima posizione;



- perfino la descrizione tecnica del prodotto all'interno del piumino, in corrispondenza della tasca sinistra è la stessa.



Perciò quanto osservato a proposito della sussistenza della contraffazione del marchio unitamente a alle risultanze che precedono depongono nel senso della sussistenza di un illecito concorrenziale per imitazione servile, dato che eventuali differenze di mero dettaglio non incidono sull'impressione generale che ne trae il consumatore medio che, certo, non riesce a discernere quale sia il prodotto originale e quale quello imitato (tanto più se si considera che detta distinzione dovrebbe avvenire alla luce del "ricordo" del prodotto originale impresso nella mente del



consumatore, non certo di un confronto diretto di due elementi contestualmente offerti alla sua attenzione).

Si aggiunga, infine, che il rischio di confusione è oggi ancor più attuale e concreto in ragione del fatto che i canali distributivi dei prodotti sono diventati i medesimi.

**2.2** Quanto all'appropriazione di pregi si rileva che ricorre la violazione dell'art. 2598 n. 2 sotto forma dell'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa altrui quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio premi, riconoscimenti, qualità appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Ebbene nel caso di specie non pare che Forest neppure abbia allegato l'appropriazione di pregi nel senso predetto, limitandosi a dedurre che Eclix starebbe approfittando del successo dei piumini Forest presenti sul mercato da diversi anni le cui vendite continuerebbero a crescere esponenzialmente.

### **3. Il periculum in mora**

Quanto al *periculum*, si osserva che il rischio di sviamento da clientela determinato per mezzo delle caratteristiche interferenti del marchio esibito sui prodotti di parte resistente, appare **potenziato** dall'uso del nuovo canale distributivo "di vendita al dettaglio" nei negozi e che il danno ad esso connesso appare **difficilmente riparabile ex post**, in quanto l'effetto pregiudizievole che l'attività illecita in corso è idonea a produrre soprattutto in termini di alterazione degli equilibri di mercato, appare non solo difficilmente reversibile ma anche di difficile ristoro, essendo noto – è più volte ribadito anche da questo Tribunale - che è particolarmente difficoltoso, in questi casi, procedere all'esatta quantificazione del danno.

Poiché nella specie la violazione del diritto esclusivo all'uso del marchio e la confusione indotta dalla pratica commerciale ingannevole sopra descritta deriva dalla circolazione di prodotti contraddistinti da quel marchio, va concessa l'inibitoria richiesta, accompagnata - ex art. 614 bis. c.p.c. in funzione della sua effettività - da una penale che pare congruo stabilire, atteso il costo di ogni singolo capo, in euro di euro 200,00 e di euro 700,00 rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di ciascuno degli ordini di fare e di non fare contenuti nell'ordinanza a partire dal 15° giorno dalla comunicazione della stessa. Sempre in funzione dell'effettività della cautela concessa, va, inoltre, disposto il sequestro dei prodotti sopra indicati e del relativo materiale promo-pubblicitario; mentre va respinta la richiesta di sequestro degli elementi di prova concernenti le denunciate violazioni (e quindi di copia cartacea e/o digitale delle fatture, degli ordini di acquisto, di eventuali contratti e documenti di trasporto e consegna, degli estratti dei registri e dei libri contabili e dei registri di carico e scarico magazzino, di ogni altra documentazione contabile relativa ai Piumini Eclix) in quanto paiono rispondere ad esigenze istruttorie funzionali alla determinazione del danno per le quali non paiono sussistere i presupposti del *periculum in mora* e che ben potranno essere soddisfatte nel giudizio di merito.

Va altresì respinta, a fronte del concesso sequestro, la richiesta di ordinare in via cautelare il ritiro dal commercio dei beni predetti e quella di pubblicazione dell'ordinanza a cura della ricorrente e a spese della resistente sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" e sulle riviste di settore "Vogue" e "Pambianco", apprendo sufficiente allo stato disporre la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza sul sito [www.peggy-ho.it](http://www.peggy-ho.it) a cura della resistente.



La liquidazione e la condanna alle spese della lite vanno rimesse al giudizio di merito

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 131 c.p.i., e 669 sexies c.p.c.

1. **inibisce** con effetto immediato alla resistente Eclix s.r.l. la produzione, importazione, acquisto, promozione, offerta in vendita e commercializzazione dei piumini recanti il segno distintivo dell'anatroccolo di cui in motivazione in quanto confondibile con i Marchi Forest;
2. **autorizza** la ricorrente a procedere al sequestro dei Piumini Eclix recanti il segno distintivo dell'anatroccolo nella disponibilità della resistente, che si trovino presso la sede, le unità locali, i depositi, i magazzini, gli uffici commerciali o qualsiasi locale di pertinenza e/o nella disponibilità e/o in uso a Eclix, e nella disponibilità di terzi distributori;
3. **dispone** la penale di euro 200,00 per ogni capo di abbigliamento commercializzato in violazione degli ordini qui impartiti e di euro 700,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordinanza a partire dal 15° giorno dalla comunicazione della stessa
4. **dispone** la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza sul sito [www.peggy-ho.it](http://www.peggy-ho.it) a cura della resistente per 60 giorni a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza.

Si comunichi.

Milano, 18 luglio 2018

Il Giudice  
dott.ssa Alessandra Dal Moro

