

REP. M 884/10

Rg n. 59955/2010



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

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

MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS NV e KONINKLIJ PHILIPS ELECTRONIC NV, con gli avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo e Daniela Ampollini, come da procura alle liti del 13.7.2010

- RICORRENTI -

CONTRO

ARES ITALIA SRL, con gli avv.ti Carlo Verticale e Marco Leri, come da procura in calce alla memoria depositata il 9.11.2010

- RESISTENTE -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 15.9.2010 Modular Lighting Instruments nv e Koninklij Philips Electronic nv (di seguito, rispettivamente, Modular e Philips) chiedevano che fosse inibita ad Ares Italia srl (di seguito Ares) in via cautelare e urgente la produzione e la commercializzazione di apparecchi di illuminazione in contraffazione e/o imitazione servile di alcuni modelli della Modular, e che fosse ordinata la rimozione dal sito internet della Ares di qualunque riferimento o rappresentazione del marchio comunitario Modular Lighting Instruments, con pubblicazione dell'ordinanza su tre quotidiani.

Esponevano che Modular era titolare dei modelli comunitari relativi a lampadari n. 213350-0003 e n. 432737-0003 (rispettivamente denominati *Cake* e *Downnut*) oltre che ideatrice di altri quattro prodotti (*Lotis mr 16*, *Slide square*, *Nude* nelle due varianti *Nude ceiling* e *Nude wall*, *Flush Gate*). Philips era titolare del marchio comunitario Modular Lighting Instruments.

Ares era stata distributrice esclusiva per l'Italia dei prodotti Modular dal 1.12.2005 al 31.12.2009. In seguito al mancato rinnovo del contratto, Ares aveva inserito nel proprio catalogo due prodotti in palese contraffazione dei modelli registrati (*Moqui* e *Saturno*, corrispondenti a *Cake* e *Downnut*) ed altri quattro (*Tia*, *Ambra*, *Iris* e *Kyra*) che costituivano imitazione

1

servile dei lampadari Modular sopraindicati. Inoltre sul sito internet www.aresitalia.net la resistente si presentava al pubblico ancora come distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti Modular e proponeva il suo catalogo come selezione di prodotti scelti tra la gamma di aziende europee distribuite. La clientela era quindi indotta a individuare i lampadari proposti ed oggetto del ricorso come provenienti dalla Modular.

Ares si costituiva con memoria depositata in data 9.11.2010. Contestava che i modelli *Moqui* e *Saturno* costituissero contraffazione dei due modelli registrati di Modular. Eccepiva inoltre la mancanza di originalità degli altri quattro lampadari Modular. In ordine alle doglianze relative all'utilizzo del marchio Modular sul sito internet precisava che si era immediatamente provveduto all'adeguamento dei testi, omettendo ogni riferimento in termini di attualità ad una partnership commerciale con la ricorrente.

All'esito della discussione tenutasi all'udienza del 15.12.2010, il Tribunale si riservava la decisione.

2. Il ricorso proposto dalla Modular è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto.

È agevole constatare come il raffronto tra i modelli registrati *Cake* e *Downut* ed i prodotti Ares denominati *Moqui* e *Saturno* produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale di sostanziale identità. I lampadari in esame sono infatti praticamente uguali sia nelle forme sia nelle proporzioni.

Considerazioni differenti devono invece essere svolte con riferimento agli altri quattro articoli di cui Modular lamenta l'imitazione servile. Allo stato attuale degli atti sussistono diversi dubbi in ordine alla originalità e riconoscibilità di questi prodotti. Si tratta infatti di forme all'apparenza piuttosto banali, verosimilmente commercializzate da numerose imprese del settore e di larga diffusione sul mercato. Modular avrà facoltà di fornire nel successivo giudizio di merito adeguati riscontri probatori delle predette caratteristiche e dei corrispondenti elementi costitutivi della invocata fattispecie di illecito concorrenziale.

Quanto all'utilizzo del marchio Modular sul sito internet di Ares, la versione modificata del testo utilizzato non è idonea a rimuovere ogni dubbio sulla provenienza dei prodotti commercializzati dalla resistente. Nella parte del sito dedicata alla storia aziendale si legge della pregressa partnership commerciale tra Ares e Modular, terminata nel dicembre 2009, ma nel successivo capoverso si fa riferimento ad una "selezione di prodotti [...] scelti tra la gamma di aziende europee distribuite" (v. doc. 18 ricorrente). La contiguità dei due periodi può indurre

Rg n. 59955/2010

a pensare che ancora oggi Ares distribuisca alcuni prodotti della gamma Modular. Questa rappresentazione è quantomeno equivoca e costituisce una pratica concorrenziale confusoria nonché contraria ai principi di correttezza professionale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 1) e 3) cc.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, si deve ritenere che l'ulteriore eventuale abusivo utilizzo da parte della resistente dei modelli comunitari registrati e dei marchi azionati, nei termini sopra indicati, possa incidere negativamente sulla commercializzazione dei prodotti di parte ricorrente, integrando un danno difficilmente quantificabile e riparabile in moneta e suscettibile di aggravamento in caso di persistenza.

Le ulteriori istanze potranno trovare nell'instaurando giudizio di merito più adeguata sede di valutazione.

Le spese vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, come da dispositivo.

PQM

il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. inibisce ad Ares Italia srl la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione, in qualsiasi modo e forma, dei modelli di lampadari denominati *Moqui* e *Saturno* (v. doc. n. 11 ricorrenti) realizzati in contraffazione dei modelli comunitari n. 213350-0003 e n. 432737-0003 di titolarità di Modular Lighting Instruments nv;
2. inibisce ad Ares Italia srl l'utilizzo nel proprio sito internet www.aresitalia.net, nella sezione Light Organization – Storia aziendale, seconda sottopagina, della parte del testo contenuta nell'ultimo capoverso "*scelti tra la gamma di aziende europee distribuite*" e dispone altresì che Ares Italia srl chiarisca nello stesso capoverso di essere la titolare del catalogo Sera;
3. condanna Ares Italia srl^a a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.500,00, di cui € 4.000,00 per diritti e onorari ed € 500,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, a favore di Modular Lighting Instruments nv e Koninklij Philips Electronic nv.

Milano, 27 dicembre 2010.

Il giudice designato

(*don. Pierluigi Perrotti*)
Pierluigi Perrotti

