



**TRIBUNALE di MILANO**

**SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **68477/2013** promosso da:

**ALESSANDRO INTERNATIONAL GMBH**

**RICORRENTE**

contro

**ALESSANDRO ITALIA SRL**

**RESISTENTE**

Il Giudice dott. Silvia Giani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/11/2013,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**1.** Con ricorso depositato il 4 ottobre 2013, la società Alessandro International GmbH esponeva che:

-era titolare dei marchi comunitari, denominativi e figurativi, “Alessandro International”, “Alessandro International Couture” e “Alessandro Nail spa”, rispettivamente depositati il 19 maggio 2009, 20 luglio 2009 e 29 novembre 2004;

- il brand e l'immagine di Alessandro International era identificato a livello mondiale con il marchio caratterizzato da un logo raffigurante un pavone, la cui coda era formata da unghie stilizzate;

- la resistente Alessandro Italia s.r.l., costituita nel 2007 da Alessandro International, era stata interamente controllata da essa fino al maggio del 2008, allorché la società madre decise di alienarla perché non generava utili.

- I rapporti contrattuali tra le due società furono disciplinati dai contratti di cessione di quote sociali, di distribuzione esclusiva e di licenza del marchio Alessandro. L'utilizzazione della denominazione sociale fu concessa ad Alessandro Italia solo in virtù del rapporto di distribuzione esclusiva.

- Il contratto di distribuzione e quello di licenza cessarono nel maggio 2013, per inadempimento nei pagamenti da parte di Alessandro Italia.

- Nell'agosto 2013 la controparte aveva instaurato un giudizio nei confronti della ricorrente per ottenere l'accertamento della risoluzione del contratto di distribuzione, per fatto e colpa della ricorrente Alessandro International.

- La resistente aveva continuato l'uso del marchio, del logo e delle immagini di Alessandro International, per promuovere i propri prodotti, anche successivamente all'intervenuta risoluzione dei contratti di distribuzione; aveva altresì utilizzato, senza autorizzazione, il marchio contraffattorio "Alessandro Italia", caratterizzato dalla identità della parte raffigurativa del pavone e dalla sostituzione della parola Italia nella parte denominativa Alessandro International; il marchio "Alessandro Italia" era usato anche solo nella parte denominativa, con caratteri grafici identici a quelli del marchio della ricorrente.

- La resistente aveva creato confusione presso il pubblico di riferimento, ingenerando il falso convincimento che persistesse un collegamento societario tra Alessandro International e Alessandro Italia.

**1.2.** Si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto della domanda ed esponendo, dopo un'articolata premessa sui rapporti che avevano portato alla risoluzione del contratto di distribuzione, che:

- la cessazione del detto rapporto contrattuale era stato determinato da inadempimento della ricorrente;

- il prezzo di cessione delle quote sociali era stato pattuito in funzione del nome della società;

- i contratti di distribuzione e di licenza del marchio, pur "*stipulati in funzione dell'imminente cessione*" delle quote sociali, erano autonomi e non collegati.

- In forza del trasferimento del complesso aziendale la società resistente aveva acquisito il diritto di utilizzare la denominazione sociale "Alessandro Italia".

- Ammetteva di avere utilizzato, dopo la cessazione dei rapporti contrattuali di licenza e distribuzione, il marchio denominativo e figurativo "alessandro International", riferendo di avere proceduto, successivamente alla notifica, alla rimozione dai propri siti di ogni elemento che potesse ricollegare la società alla ricorrente alessandro International. Riferiva di avere eliminato dalla home page del sito ad essa riferibile il marchio alessandro International, sia nella componente denominativa che in quella figurativa, e di averlo sostituito con il nuovo marchio denominativo "alessandro Italia".

- Riferiva altresì di non avere avuto alcuna responsabilità nella pubblicazione dell'articolo "Vivi Milano" dal quale emergeva il persistente collegamento tra le due società.

- Quanto ai prodotti a marchio International Alessandro, esponeva che si trattava di scorte di magazzino che non erano state riacquistate dalla ricorrente nonostante l'offerta formulata dalla

resistente e, in parte, erano già state restituite ad Alessandro International, resasi inadempiente perché non aveva emesso alcuna nota di credito.

- Infine, con riguardo ai prodotti della nuova linea di cosmetici, deduceva la loro assoluta novità, la differente provenienza e composizione chimica rispetto a quelli della ricorrente.

**1.3** All'esito dell'udienza del 20 novembre 2013, il Tribunale, tentata inutilmente la conciliazione, si riservava la decisione.

**2.** Il ricorso proposto è fondato e, come tale, deve essere accolto.

**2.1.** Incominciando dalla ricostruzione in fatto, è pacifico che le società alessandro International e alessandro Italia abbiano risolto i rapporti contrattuali di distribuzione e di licenza in esclusiva. La circostanza è ammessa esplicitamente dalla resistente, sia nella memoria di costituzione che in udienza (cfr. p 13 memoria costituzione e verbale udienza 22/11/13).

Non rileva in questa sede stabilire a chi sia imputabile l'inadempimento, ma solo se la resistente fosse legittimata all'utilizzazione del marchio alessandro International.

**2.2** E' altresì documentato e pacifico che la resistente abbia continuato l'uso del marchio e del logo della società alessandro international per promuovere e commercializzare i propri prodotti; abbia altresì utilizzato il marchio "alessandro" con la medesima parte raffigurativa (pavone con coda formata da unghie stilizzate) e, quanto alla componente denominativa, sostituendo a "International" la parola "Italia" o, ancora, nella sola componente denominativa, connotata da caratteri grafici identici a quelli del marchio della ricorrente (doc 13 e 14, 15, 16 ric.).

**2.3** I cosmetici della nuova linea, commercializzati dalla resistente, e prodotti dalla ricorrente all'udienza come campioni sub doc 21, recano il marchio "alessandro Italia" con caratteri grafici identici a quelli del marchio di cui la ricorrente è titolare, presentano lo stesso confezionamento e hanno applicata una etichetta, della stessa forma e dimensione, che, oltre a recare in evidente rilievo il segno "alessandro" -si è già visto con identici caratteri grafici-, è connotata persino dalla identità delle greche decorative che la delimitano (cfr doc 20-21).

**3.1** La pacifica protrazione dell'uso da parte della resistente dopo l'incontroversa risoluzione del contratto di licenza, del marchio d'impresa registrato "alessandro International" per prodotti identici, in assenza di autorizzazione del titolare del diritto, -e fatto salvo quanto verrà precisato sulle giacenze di magazzino- è di per sé illecita, senza che sia neppure necessario procedere ad alcuna valutazione del potenziale rischio di confusione.

Il titolare del marchio registrato ha invero diritto di farne uso esclusivo, vietando ai terzi l'utilizzazione nell'attività economica di segni identici al suo marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato usato (cfr art. 9, lett a, Reg n 207/09/CE). Ed è indubitabile che la tutela spetti al titolare del diritto anche nei confronti del licenziatario .

**3.2.** L'utilizzazione di segni simili al marchio registrato, per prodotti identici o simili, senza consenso del titolare del marchio registrato, è illecita quando possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni (art. 9, lett b, cit.). In tale ipotesi, la confondibilità, che non è presunta, va accertata in concreto.

Al fine dell'accertamento della confondibilità, la valutazione comparativa dei marchi è fatta mediante un giudizio globale d'impressione, soggetto a una successiva fase di controllo, che non può prescindere dall'esame delle somiglianze e delle diversità.

Tale esame fa riferimento a tutti i "fattori pertinenti del caso" valutati secondo il punto di vista della "percezione del pubblico" e con riferimento "al contesto in cui il segno simile è utilizzato e alle circostanze che contraddistinguono tale uso" (*ex plurimis*, CGCE 10/4/2008, caso Adidas/marca Mode; CGCE 12/6/2008 causa C-533/06 ).

Nella valutazione della confondibilità si tiene in considerazione l'interdipendenza dei fattori dai quali può derivare la confondibilità, poiché " la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e in particolare la somiglianza dei marchi e dei prodotti..." con la conseguenza che " un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa" (cfr. CGCE 29/9/98).

**3.2.1** Nel caso di specie i due segni "alessandro International" e "alessandro italia" sono idonei a generare il rischio di confusione, che come detto comprende il rischio di associazione tra i segni. I due segni, oltre ad avere in comune il cuore "alessandro", presentano identica grafica. Il rischio di confusione e di associazione tra le due società è vieppiù aumentato dall'estrema somiglianza, se non identità, del confezionamento, della forma, della dimensione dell' etichetta e dei caratteri della greca decorativa.

Tali elementi, unitamente considerati, rivelano incontrovertibilmente il rischio di confusione per il pubblico con i prodotti e l'attività della ricorrente, che può consistere anche in un rischio di associazione tra le due società, ormai del tutto autonome.

La commercializzazione di tali prodotti, considerati gli elementi di somiglianza emersi dalla comparazione, è idonea, quindi, a ingenerare nel pubblico il falso convincimento che continui a persistere un collegamento societario tra le due società.

**4.** Accertata l' illiceità della commercializzazione da parte della società resistente dei prodotti a marchio "alessandro International" e di quelli che utilizzino il segno "alessandro", aventi le caratteristiche di cui ai campioni prodotti, perché idonei a generare il rischio di confusione e di associazione tra le due società, va affrontato il nodale *punctum* controverso del procedimento, ostativo ad una composizione bonaria della lite, se la società resistente possa continuare lecitamente

a utilizzare la denominazione sociale “alessandro Italia” dopo la risoluzione dei rapporti contrattuali di licenza e di distribuzione in esclusiva.

Il trasferimento del complesso aziendale, attuato attraverso il trasferimento delle quote sociali, non fa passare la ditta (ovvero la ragione o denominazione sociale) all’acquirente, senza il consenso dell’alienante .

Il principio, previsto dall’art. 2565 c.c. per la ditta, si applica, per espressa previsione, anche alle società di persone e di capitali, sicché il trasferimento dell’azienda non determina l’automatico trasferimento della ragione o della denominazione sociale al cessionario (art. 2567 c.c.).

In forza dell’unitarietà dei segni distintivi, è vietato adottare, senza il consenso del titolare del relativo diritto di privativa industriale, qualsiasi segno distintivo uguale o simile all’altrui marchio registrato, sia esso ditta, denominazione, ragione sociale, insegna, nome a dominio di un sito usato nell’attività economica se tale uso determini un rischio di confusione per il pubblico (art. 22 CPI).

La denominazione sociale uguale a quella usata da altri, e idonea a creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui è esercitata, deve essere modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 c.c.).

Al fine dell’accertamento della liceità dell’uso della denominazione sociale “alessandro italia” da parte della resistente è dunque decisivo verificare se, al momento del trasferimento del complesso aziendale, vi fosse il consenso della cedente al trasferimento del detto segno distintivo.

Dall’esame dei contratti con cui le parti hanno disciplinato i rapporti di cessione delle quote sociali, distribuzione in esclusiva e concessione della licenza del marchio, emerge chiaramente la concorde volontà di non trasferire la denominazione sociale.

I contratti -di cessione delle quote sociali, di licenza del marchio Alessandro International e di distribuzione in esclusiva- che regolamentavano i rapporti tra le parti, sono tra loro collegati. Ciò emerge non solo dalla prossimità cronologica dei contratti e dall’evidenza dell’unitarietà dell’operazione (si veda in proposito la premessa del contratto di licenza che, pur essendo stato stipulato prima del contratto di cessione delle quote, quando la società alessandro International era ancora titolare di tutte le quote sociali della alessandro italia, dà atto che “il licenziante detiene ora solo una partecipazione di minoranza” ), ma anche dalla espressa ed inequivoca dichiarazione delle parti, contenuta nel contratto di cessione delle quote, che testualmente si riporta di seguito: *Le parti convengono che il presente contratto non ha efficacia novativa rispetto ai precedenti ulteriori accordi intercorsi tra le parti e che le pattuizioni intercorse precedentemente in relazione alla medesima operazione di cessione quote devono essere considerate tra loro inscindibilmente e funzionalmente collegate, dovendosi interpretare tale collegamento come essenziale per il soddisfacimento dell’interesse delle parti* (doc 8 ricorrente).

Accertata la unitarietà dell'operazione negoziale, i numerosi – e sotto indicati- dati testuali, evincibili sia dal contratto di distribuzione che da quello di licenza del marchio, conducono ad affermare che il consenso all'utilizzazione della denominazione sociale "alessandro Italia" da parte della società cessionaria fosse circoscritto alla durata e vigenza dei detti contratti, non rientrando, viceversa, nel trasferimento del complesso aziendale anche quello della denominazione sociale:

- nel contratto di licenza le parti hanno dichiarato che l'esercizio da parte della resistente della medesima denominazione sociale era concesso per la prosecuzione dell'attività del licenziatario, e cioè testualmente: *"ai fini della continuazione dell'attività del licenziatario con la stessa ragione sociale"* (rectius denominazione);
- hanno previsto, all'art. 4 del detto contratto, denominato "titolarità del marchio", che *"il licenziante è proprietario esclusivo dei diritti sul contrassegno "alessandro" come pure sul marchio e sull'intero avviamento allo stesso associato"*. Viceversa il *"licenziatario, fatta esclusione per la licenza accordata, non vanta alcun diritto su tale contrassegno e marchio sul territorio contrattuale. Ed ancora che: "Con la risoluzione o la scadenza del contratto, il licenziatario dovrà interrompere l'utilizzo del marchio e/o dei contrassegni distintivi simili ....Tutti i diritti...inclusa la tutela ...sul contrassegno alessandro che sono stati acquisiti dal licenziatario o che sono insorti presso il licenziatario a seguito della propria attività sono da ritenersi trasferiti al licenziante"*.
- Coerentemente con quanto previsto nel detto contratto, in quello, collegato - giusta quanto sopra osservato- di distribuzione, le parti hanno convenuto, all'art. 17, che tutti i *diritti di proprietà intellettuale e segni distintivi rimangono in capo a alessandro International*.

In conclusione, in mancanza di consensuale trasferimento - con il complesso aziendale- del segno distintivo della denominazione sociale, la resistente, una volta risolti i rapporti contrattuali a cui era collegato l'uso del detto segno, non può più utilizzarlo, essendo venuto meno il consenso del titolare del diritto di privativa industriale.

**5.** Tenuto conto dell'unitarietà dei segni distintivi, medesime conclusioni valgono per l'uso da parte della resistente dei nomi a dominio internet decritti nel ricorso (art. 22 CPI).

**6.** Il *periculum in mora* appare evidente in considerazione dell'attualità della contraffazione, sia relativamente alla commercializzazione dei prodotti a marchio alessandro che all'uso della denominazione sociale non autorizzata ed ai domini descritti in ricorso.

Il pregiudizio di natura economica e d'immagine è collegato allo sviamento di clientela e al pericolo di diluizione del marchio, di ardua quantificazione e difficile risarcibilità.

**7.** Un'ultima precisazione con riguardo alle giacenze di magazzino a marchio alessandro International risultanti dall'inventario prodotto in udienza.

Il mancato esercizio da parte di alessandro International dell'opzione di acquisto “ *al prezzo pagato dal distributore per tali prodotti, al netto di quanto il distributore deve ad alessandro*”, conformemente alla pattuizioni intervenute tra le parti, pare escludere, in questa sede di cognizione sommaria e limitatamente a tali prodotti, sia il *fumus boni iuris* della relativa commercializzazione che il *periculum in mora*, essendo agevolmente quantificabile il relativo danno, in presenza di giacenze inventariate (art. 16 lett f punto II sub doc 9).

**8.** Alla luce delle considerazioni svolte, si ravvisano i presupposti per l'adozione della misura cautelare dell' inibitoria di ogni possibile utilizzo del segno distintivo alessandro, in particolare con riguardo al marchio, alla denominazione sociale e al domain name, con la fissazione di una penale adeguata, come da dispositivo.

Conformemente al disposto degli artt. 2564, 2567 cc. l'inibitoria è affiancata dall'ordine, a carico della resistente, di modificare la denominazione sociale “alessandro italia”, che non potrà contenere la locuzione “alessandro”.

Il necessario contemperamento degli interessi contrapposti giustifica la concessione di un termine congruo, tenuto conto dei pregressi rapporti commerciali tra le parti, per consentire alla resistente di riorganizzare la propria attività aziendale, con riguardo, e con esclusivo riguardo, alla decorrenza della astreinte. Tenuto conto del tempo già decorso dalla cessazione dei rapporti contrattuali, tale termine è fatto decorrere dal 1/1/2014.

Non si ritiene di provvedere in questa sede alla riassegnazione del *domain name* ex art. 133 cpi e alla pubblicazione del provvedimento.

Le misure concesse, tra le quali le astreintes, idonee a prevenire e/o a sanzionare l'eventuale futura commercializzazione di prodotti in contraffazione del marchio e dei segni distintivi nella titolarità della ricorrente alessandro International, sono congrue e proporzionate al caso di specie, apparendo inopportune altre misure, tra le quali il sequestro, che comporterebbe, per costante orientamento del tribunale adito, in forza della sua natura conservativa, la necessità dell'instaurazione del giudizio di merito, pena la sua inefficacia e, comunque, non riguarderebbe, sulla base di quanto considerato, le giacenze di magazzino;

**9.** Considerata la natura anticipatoria delle misure concesse, la resistente è condannata alla refusione delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate ex DM 140/2012 come da dispositivo.

#### PQM

Il giudice designato, dott Silvia Giani, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- Inibisce alla società resistente la prosecuzione dell'uso del segno distintivo “*alessandro*”, in particolare con riguardo al marchio, alla denominazione sociale e al domain name, e con sola

esclusione della commercializzazione delle giacenze inventariate a marchio alessandro International;

- ordina la modifica della denominazione sociale “alessandro italia” con indicazioni idonee a differenziarla da quella della ricorrente.
- Fissa la penale di Euro 400,00 per ogni violazione del presente provvedimento, nonché di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, constatata a partire dal 1/1/2014.
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 3.000,00, per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre Iva e Cp se dovuti.

Milano, 25 novembre 2013

Il giudice designato  
dott. Silvia Giani

IL CASO.it