



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **41630/2013** promosso da:

**S. G. SPA**

RICORRENTE

contro

**N. ITALIA SRL**

RESISTENTE

Il giudice designato, dott Silvia Giani,  
a scioglimento della riserva,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso depositato in data 3 giugno 2013, la società S. G. S.P.A., premesso di gestire oltre duecento punti vendita "Famila", sparsi sul suolo nazionale e di essere tra le insegne più conosciute nella grande distribuzione, ha esposto che:

- era titolare dei marchi "Famila", "S." e di quello figurativo "Prodotto€Risparmio" ;
- la società resistente stava diffondendo, tramite posta elettronica, una email promozionale nella quale era proposto un sondaggio on line che prevedeva come premio "l'anno di spesa gratis da Famila"; nella detta email, recante la proposta di sondaggio, compariva la scritta: "*Rispondendo al questionario potrai vincere fino a 1 anno di spesa da Famila. Non aspettare, partecipa immediatamente*". Essa recava, inoltre, il marchio "*Famila- Con noi sei in famiglia*", nella medesima forma grafica che caratterizzava le registrazioni di cui S. è titolare, e l'immagine di un'etichetta, con la scritta: "*Vinci 1 anno di spesa! Inizia il sondaggio*" e con la riproduzione di immagini di alcuni prodotti commercializzati nei punti vendita Famila contraddistinti dai marchi "S." e "Prodotto€Risparmio".

-Il detto sondaggio era stato organizzato dalla società resistente, specializzata in progetti e-marketing , senza alcuna autorizzazione da parte della ricorrente , al fine di ottenere i dati dei consumatori che aderivano al sondaggio; dati che sarebbero stati utilizzati ai fini pubblicitari ad opera d'impresе che comparivano nel sondaggio e che erano state le committenti della "campagna-civetta";

- l'iniziativa ingenerava nei destinatari del sondaggio il grave rischio di confusione poiché li induceva a ritenere che il sondaggio provenisse dalla ricorrente S.;

-analoga iniziativa era stata effettuata dalla resistente con l'utilizzazione del marchio Conad, tanto che Conad aveva diffuso un comunicato nel quale dichiarava: *“sta circolando in rete una falsa promozione attribuita a Conad con la quale si offre un anno di spesa gratis. Attenzione: Conad non ha nulla a che vedere con quell'annuncio”*.

Ciò premesso, la ricorrente, dedotta la contraffazione dei marchi sopra indicati ai sensi dell'art. 20 lettere a), b) e c), ha chiesto l'emissione delle misure cautelari volte a impedire l'illecita manovra parassitaria posta in essere dalla resistente, in particolare inibendo la diffusione dell'email, nella quale era proposto il sondaggio on line, che prevedeva come premio “l'anno di spesa gratis da Famila”, nonché l'utilizzazione dei segni “Famila”, “S.” e “Prodotto€ Risparmio”, con la penale e la pubblicazione del provvedimento.

**1.2.** La resistente Nataxo Italia S.r.l. si è costituita, contestando che la condotta posta in essere integrasse la fattispecie di cui all'art. 20 lettere a) e b), per diversità del settore merceologico in cui operano le due aziende (indagini di mercato, l'una e di distribuzione alimentare, l'altra), deducendo la mancanza del *periculum in mora*, avendo cessato, a sua detta dal 30 maggio 2013, l'utilizzo dei marchi in oggetto.

**1.3.** Dopo un differimento finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere un'intesa conciliativa, all'udienza del 10 luglio 2013, il giudice, verificato l'esito negativo delle trattative, si è riservato sulle richieste cautelari.

**2.** Ciò premesso, osserva quanto segue.

**2.1.** La domanda cautelare è fondata.

E' documentato che la società resistente ha utilizzato, senza il consenso della titolare, i marchi Famila, S., Prodotto €Risparmio, per promuovere un sondaggio, volto ad ottenere i dati personali dei consumatori che aderiscono all'iniziativa. I dati vengono poi utilizzati a fini pubblicitari dai committenti del sondaggio.

Tale manovra, avvenuta all'insaputa dei titolari dei marchi utilizzati illecitamente, ha consentito alla resistente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza dei marchi utilizzati.

Il marchio “Famila” è conosciuto da una quota rilevante del pubblico interessato ai prodotti contraddistinti da tale marchio e, pertanto, presenta i requisiti perché possa godere della tutela ampliata prevista dalla lettera c) dell'art. 20 c.p.i. (cfr Corte Giust CE 14 settembre 1999, caso C-357/97). Famila ha in Italia numerosi punti vendita-circa 200- gestiti da S. G. S.p.a., sparsi sul

territorio nazionale. La quota di mercato protetta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico, la durata del suo uso e l'entità degli investimenti realizzati, costituiscono gli elementi che determinano la notorietà del marchio.

Con l'utilizzazione del detto marchio, la resistente ne ha sfruttato in maniera parassitaria la notorietà, appropriandosi dei suoi poteri di attrattiva al fine di attirare l'attenzione del pubblico, che conosce e ha fiducia nei punti vendita Famila, indurli a partecipare al sondaggio e a rilasciare i dati personali.

L'illecito sfruttamento del marchio notorio altrui per prodotti e servizi anche non affini, l'indebito vantaggio per il resistente, rappresentato dallo sfruttamento parassitario della notorietà del marchio, integrano il *fumus boni iuris* della fattispecie prevista dall'art. 20 lettera c). E' irrilevante al fine dell'accoglimento delle invocate misure cautelari, alla luce della notorietà del marchio, stabilire se siano perfezionate anche le altre fattispecie previste dalle lettere a e b dell'art. 20 cit., nonché stabilire se la condotta della resistente abbia arrecato pregiudizio alla ricorrente S., giacché per l'integrazione della fattispecie è sufficiente che ricorrano alternativamente il requisito dell'indebito vantaggio di chi ponga in essere una condotta contraffattoria e quello del pregiudizio cagionato alla titolare dei marchi contraffatti.

**2.2.** Accertato il *fumus boni iuris*, sussiste anche il *periculum in mora*, permanendo il rischio di reiterazione della violazione contestata.

La cessazione dell'utilizzazione dei marchi di cui la ricorrente è titolare, affermata dalla resistente nella memoria di costituzione con decorrenza dal 30 maggio 2013, è documentalmente smentita essendo emerso che in data successiva i marchi venivano ancora utilizzati per il sondaggio e che la violazione era in atto successivamente al momento della notifica del ricorso.

L'eventuale cessazione del sondaggio diversi giorni dopo la notifica del ricorso cautelare –come sembrerebbe da un comunicato della società resistente - non esclude la cessazione dell'utilizzazione dei dati che nel frattempo pervenissero alla resistente e, soprattutto, il pericolo di reiterazione della violazione. La mancanza di un'adeguata impegnativa da parte della resistente e l'accertata reiterazione di violazioni analoghe, succedutesi in un arco di tempo prossimo alla violazione oggetto di giudizio, portano ad escludere una prognosi favorevole di carenza del *periculum in mora*.

Il comunicato apparso recentemente sul sito Ikea, di estraneità al sondaggio “diffuso via email dalla società N. Italia S.r.l.”, che prometteva un buono Ikea di 500 euro, successivo alla contestazione della violazione oggetto del presente ricorso - che si aggiunge al comunicato Conad, la cui riferibilità alla N. non è mai stata contestata-, costituisce una conferma del pericolo di reiterazione della violazione in atto al momento della notifica del ricorso (doc 23 ricorrente).

3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, devono essere inibiti a N. Italia s.r.l. la diffusione dell'email nella quale è proposto un sondaggio on line ,che prevede come premio “l'anno di spesa gratis da Famila”, nonché l'utilizzazione dei segni “Famila”, “S.” e “Prodotto€ Risparmio” senza consenso del titolare dei segni distintivi.

E' applicata la penale di € 1.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione.

Considerato il numero delle persone coinvolte nel sondaggio, nonché valutata l'accertata reiterazione di episodi analoghi, è ordinata la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano il Corriere della Sera, per una sola volta, a caratteri doppi del normale, nonché sulle riviste “GDO Week” e “Mark Up” a cura della ricorrente e a spese della resistente.

Tali misure sono congrue e proporzionate alla entità dei fatti ed escludono la necessità dell'adozione di altre misure cautelari.

4. Considerata la natura anticipatoria del provvedimento *ante causam*, le spese del presente procedimento vengono liquidate a carico della soccombente N. Italia S.r.l. e in favore della ricorrente, in euro 594,96 per spese, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Il giudice designato, provvedendo in via cautelare, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- Inibisce a N. Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante, la diffusione dell'email nella quale è proposto un sondaggio on line che prevede come premio “l'anno di spesa gratis da Famila”, nonché l'utilizzazione dei segni “Famila”, “S.” e “Prodotto€ Risparmio” senza consenso del titolare dei segni distintivi;
- fissa la penale di € 1.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione;
- ordina la pubblicazione del dispositivo, da effettuarsi sul quotidiano il Corriere della Sera, per una sola volta, a caratteri doppi del normale, nonché sulle riviste “GDO Week” e “Mark Up”, a cura della ricorrente e a spese della resistente
- Condanna N. Italia S.r.l. alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in euro 594,96 per spese, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Milano, 26 luglio 2013.

Il giudice

*dott. Silvia Giani*