



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

**SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **15311/2022** promosso da:

AUTUMNPAPER LIMITED

RICORRENTE

contro

BIELLA SCARPE S.P.A.

NELLY NLY AB

LELLI KELLY S.P.A.

G & G S.R.L.

RESISTENTI

Il Giudice dott.ssa Anna Bellesi,
sciogliendo la riserva;
letti gli atti e i documenti di causa
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso proposto *ante causam* ai sensi degli artt. 90 reg. n. 6/2002 CE, 126, 129, 130 e 131 c.p.i., 161 e ss. l.a. e 614-bis, 669-ter e 700 c.p.c., Autumnpaper Limited ha chiesto di:

- inibire, con effetto immediato ed estensione a tutta l'Unione Europea, a Biella Scarpe s.p.a., Nelly Nly AB, Lelli Kelly s.p.a. e a G&G s.r.l., di importare e/o esportare e/o

produrre e/o commercializzare e/o offrire in vendita e/o pubblicizzare: le *sneakers* “NLY Shoes”, “Lelli Kelly” e “Gold & Gold”, nonché qualsivoglia altra calzatura uguale o simile alle calzature “Oversize” di Autumnpaper recante una suola uguale o simile a quella sempre delle calzature “Oversize” di Autumnpaper;

- disporre il sequestro e il ritiro dal commercio delle medesime, con l’applicazione di una penale per l’eventuale mancata osservanza dell’ordinanza di accoglimento e la pubblicazione di quest’ultima

2. Sostiene infatti Autumnpaper che le società convenute in giudizio commercializzano scarpe che imitano illecitamente le proprie *sneaker* “Oversize” il cui modello, realizzato dal noto stilista Alexander McQueen, si contraddistingue in particolare per l’anomala forma “pompatà” e appunto “oversize” della spessa suola in gomma, caratterizzata anche dall’originale disegno “maculato” sul battistrada.

Dopo la comparsa sul mercato, avvenuta con la collezione primavera-estate 2015, la *sneaker* “Oversize”, sottolinea la ricorrente, è diventato uno dei modelli di calzature più ricercati e acquistati degli ultimi anni, protetto anche dalle registrazioni dell’Unione Europea nn. 002711093-0002, 002711093-0003 e 002711093-0004, in data 1 giugno 2015.

3. Nella prospettazione di Autumnpaper, Biella Scarpe s.p.a. pubblicizzerebbe e offrirebbe in vendita modelli di *sneakers* recanti i marchi “NLY Shoes”, “Gold & Gold” e “Lelli Kelly” costituenti una sfacciata imitazione delle *sneakers* “Oversize” di McQueen o, comunque, contraffazione dei suoi modelli registrati, commercializzandoli anche attraverso la propria catena di negozi a insegna “ConTè”. In particolare, nel punto vendita di Novate Milanese, in data 12 aprile 2022, Autumnpaper ha fatto acquistare le *sneakers* “NLY Shoes” e “Gold & Gold” e nel punto vendita di Peschiera Borromeo, pochi giorni dopo, è stato acquistato il modello di *sneakers* per bambine “Lelli Kelly”.

Le calzature “NLY Shoes” e “Gold & Gold” imiterebbero palesemente la foggia complessiva del modello “Oversize” e le “NLY Shoes” presenterebbero una suola identica, sin nei minimi dettagli, a quella delle *sneakers* di Autumnpaper.

Quindi attraverso la produzione, pubblicizzazione e commercializzazione delle calzature “NLY Shoes” e “Gold & Gold”, Biella Scarpe s.p.a., Nelly NLY AB e G&G s.r.l. si sarebbero rese responsabili di un’evidente contraffazione dei disegni e modelli registrati dell’Unione Europea nn. 002711093-0002, 002711093-0003 e 002711093-0004 di titolarità di Autumnpaper. Anche le “Lelli Kelly” presenterebbero una suola identica a quella delle *sneakers* della ricorrente, quanto alla forma e al particolare disegno “maculato” del battistrada.

Le calzature in questione, che verrebbero pubblicizzate e offerte in vendita anche sui siti Internet delle altre società convenute, a quanto si afferma in ricorso, violerebbero le registrazioni di disegno e modello di Autumnpaper, ai sensi degli artt. 10 e 19 del reg. n. 6/02/CE. Attraverso la produzione, pubblicizzazione e commercializzazione delle calzature “Lelli Kelly”, Biella Scarpe e Lelli Kelly si sarebbero rese responsabili della contraffazione dei disegni e modelli registrati dell’Unione Europea nn. 002711093-0003 e 002711093-0004.

4. Anche sotto il profilo della concorrenza sleale, il comportamento delle società resistenti integrerebbe la condotta descritta dall’art. 2598 n. 1 c.c., determinando un rischio di confusione per il pubblico, in particolar modo sotto l’aspetto della *post-sale confusion*.

Anche qualora non si ravvisasse tale illecito, la ricorrente evidenzia che sussisterebbe comunque una condotta illecita sul piano dell’indebito agganciamento alla celebre *maison* “Alexander McQueen” ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. perché le convenute offrirebbero in vendita calzature che richiamano il modello “Oversize” della ricorrente, sfruttando la celebrità e il successo dei prodotti della ricorrente, con indebito vantaggio concorrenziale.

5. Precisa inoltre la ricorrente che, nel caso delle calzature “NLY Shoes” e “Lelli Kelly”, l’imitazione pedissequa del disegno “maculato” del battistrada delle *sneakers* della ricorrente integra anche la violazione del diritto d’autore perché tale disegno costituisce una creazione originale.

6. Sotto il profilo del *periculum in mora*, la ricorrente ha evidenziato la necessità di un provvedimento che blocchi la condotta illecita delle convenute, sicuramente dolosa, anche in considerazione del fatto che gli illeciti contestati sono ancora in pieno svolgimento e stanno cagionando danni gravissimi.

7. Si sono costituite nel procedimento cautelare Biella Scarpe s.p.a., Lelli Kelly s.p.a. e G&G s.r.l.

In mancanza della prova dell'avvenuta tempestiva notifica del ricorso anche nei confronti di Nelly Nly AB, con sede in Svezia, Autumnpaper ha rinunciato alla domanda alla stessa rivolta, relativamente alle scarpe *sneaker* di cui al documento 49 del ricorso.

8. Biella Scarpe s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo che i prodotti di cui si controverte sono del tutto marginali per la stessa e sono stati acquistati in quantitativi estremamente ridotti. Inoltre, pur associandosi alle difese delle altre convenute, essa ha assunto, sottoscrivendo il documento 1 prodotto, l'impegno a cessare e a non più riprendere la vendita presso tutti i suoi negozi fisici e *online* dei modelli di scarpe raffigurati nei docc. 49-51 della controparte.

9. Lelli Kelly s.p.a., costituendosi, ha innanzitutto rilevato che le contestazioni che la riguardano attengono soltanto ai disegni n. 002711093-0003 e n.002711093-0004, relativi alla suola della scarpa oggetto di contestazione, e non la violazione del disegno n. 002711093-0002, che rappresenta un'intera calzatura.

Riguardo alla suola, la resistente ha poi messo in evidenza le caratteristiche che rendono differente il proprio prodotto da quello della ricorrente, richiamando le motivazioni già espresse con decisione del 12 aprile 2021 dalla Divisione di Annullamento dell'EUIPO e con pronuncia del 30 marzo 2022 dalla Terza Commissione di Ricorso che, esaminando le differenze fra il disegno registrato da Autumnpaper e i modelli anteriori comparati, hanno respinto una domanda di nullità contro il disegno n. 002711093-0004, in relazione a una serie di modelli simili anteriori, e hanno posto in evidenza gli elementi della suola registrata che conferiscono carattere individuale alla *sneaker* della ricorrente.

Relativamente alla violazione del disegno n. 002711093-0003, costituito dal battistrada di una suola, la Lelli Kelly ha sostenuto la nullità del medesimo per carenza di novità e di carattere individuale.

La contestazione avente a oggetto la concorrenza sleale costituirebbe una mera duplicazione dell'illecito di contraffazione e la calzatura della ricorrente sarebbe priva di carattere distintivo.

Anche sotto il profilo della violazione del diritto d'autore, il ricorso sarebbe infondato per l'assenza di novità, creatività e valore artistico del disegno del battistrada delle *sneakers* "Oversize".

La resistente ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.

10. G&G s.r.l. si è costituita assumendo l'infondatezza del ricorso perché privo del requisito del *fumus boni iuris* sotto tre diversi profili.

Infatti, ad avviso della resistente, i disegni e modelli registrati dalla ricorrente sono nulli, per difetto di novità imposto dal c.p.i. e dal regolamento CE n.6/2002, essendo stati divulgati anteriormente alla registrazione, le calzature di G&G sono differenti da quelle della ricorrente e, comunque, non vi è rischio confusorio in quanto, sulle calzature G&G e sulla loro confezione, è apposto a chiare lettere il marchio Gold & Gold, con funzione di indicare la provenienza del prodotto.

Inoltre, la calzatura G&G differirebbe totalmente da quella Alexander McQueen, sia nella forma della suola, sia nella tomaia.

Infine, difetterebbe anche il requisito del *periculum in mora*, in quanto la ricorrente non avrebbe allegato alcun fatto concreto, quali ad esempio, la perdita di clienti passati alla concorrente, il drastico calo del proprio fatturato in collegamento con un aumento del fatturato della concorrente o il rischio concreto di destabilizzazione economica.

Per tali motivi, anche G&G ha chiesto il rigetto del ricorso.

11. All'esito dell'esame degli atti e dei documenti prodotti, ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e vada pertanto accolto nei limiti di seguito precisati.

Autumnpaper ha fornito la prova della titolarità dei diritti azionati sul *design* delle *sneakers* "Oversize" con la produzione delle certificazioni EUIPO nn. 002711093-

0002, 002711093-0003 e 002711093-0004 allegate quali docc. 42-44, che documentano l'avvenuta registrazione, in data 1 giugno 2015, dei disegni e modelli di cui la stessa lamenta la contraffazione.

Si tratta dei seguenti disegni:



n.002711093-002



n. 002711093-004



n. 002711093-003

Dal momento che è intervenuta rinuncia nei confronti della svedese Nelly Nly AB, devono essere esaminati e posti a confronto con i disegni sopra riportati soltanto i prodotti realizzati da G&G e Lelli Kelly, di seguito raffigurati.



G&G



Lelli Kelly

Non è contestato che entrambi i modelli siano stati acquistati presso due diversi punti vendita a insegna “ConTè” di Biella Scarpe: quello di Novate Milanese, quanto alle G&G (doc.50 di parte ricorrente), e quello di Peschiera Borromeo, quanto alle Lelli Kelly (doc.51 di parte ricorrente).

12. Quanto alle calzature G&G, la ricorrente lamenta la contraffazione di tutti e tre i disegni azionati: Gold&Gold imiterebbe “*palesemente*” la foggia complessiva del modello “Oversize”; anche la suola delle calzature G&G sarebbe identica a quella della ricorrente, quanto alla forma, mentre il disegno maculato del battistrada, benché non perfettamente sovrapponibile all’originale, produrrebbe esattamente la medesima impressione.

La contestazione di Autumnpaper è da ritenersi fondata.

Quanto alle registrazioni n. 002711093-002 e n. 002711093-004, può affermarsi che le calzature di G&G richiamano la foggia del modello “Oversize” e ne replicano anche la forma della suola.

Come si evince dal raffronto fra il disegno registrato e la calzatura G&G, infatti, la *sneaker* della resistente presenta le stesse peculiarità del modello “Oversize” di Autumnpaper:



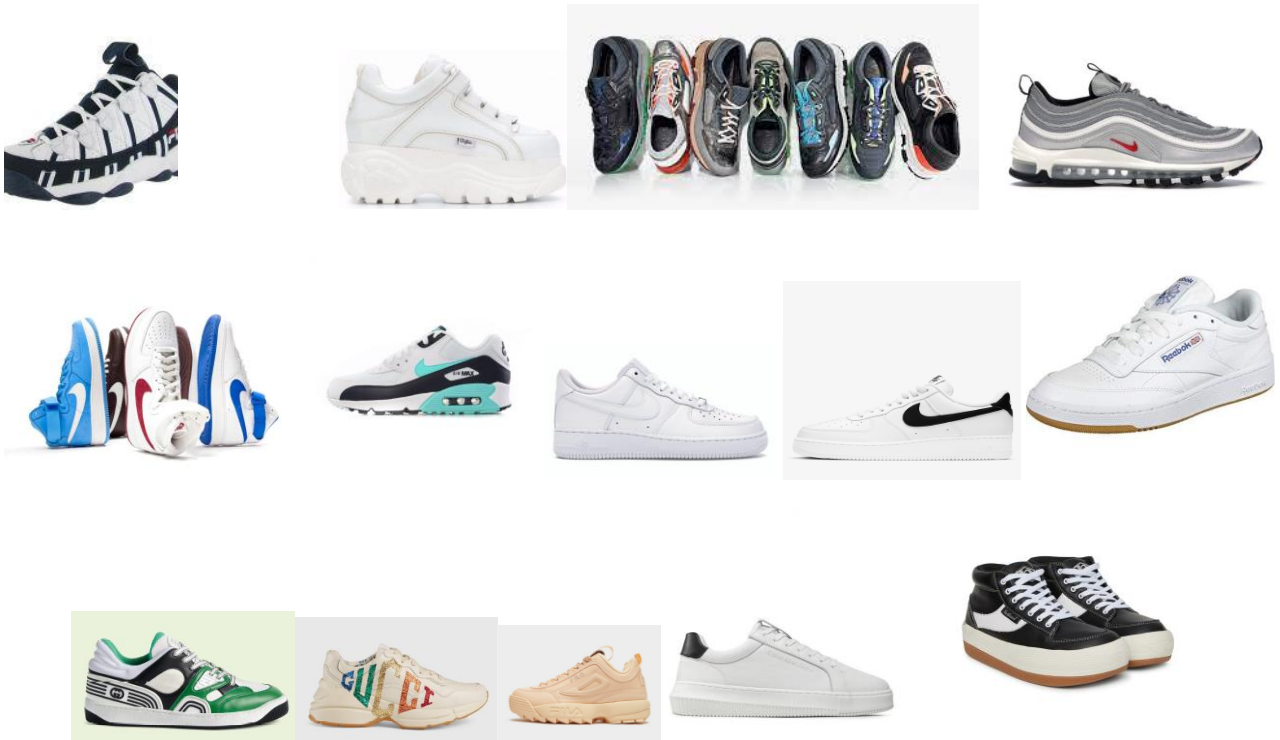
soprattutto con riferimento alla caratteristica forma “pompata” e allo spessore irregolare della suola in gomma, la somiglianza fra le due immagini è evidente.

G&G contesta la validità dei disegni azionati per difetto di novità, imposto dal c.p.i. e dall’art.5 del regolamento CE n.6/2002, assumendo che essi sono stati divulgati anteriormente alla registrazione e che, prima di quest’ultima, sul mercato già esistevano modelli simili alle *sneakers* “Oversize” di McQueen.

Sotto il primo profilo, si osserva che, in merito al requisito della novità, le osservazioni della resistente non tengono conto della possibilità di eccezioni alla regola generale, essendo previsto che una divulgazione del disegno, avvenuta nei dodici mesi precedenti alla data di deposito della domanda, non pregiudica la possibilità di un successivo valido deposito da parte dell’autore (art. 7.2. del regolamento CE n.6/2002). E ciò anche in considerazione dell’esigenza dell’autore di “testare” le reazioni del mercato e valutare quali, tra i prodotti commercializzati, vale la pena di tutelare.

Quanto ai modelli Adidas Reebok, Gucci, Converse, Nike, Fila ecc. che, nella prospettazione di G&G, sarebbero stati già presenti sul mercato anteriormente alla registrazione delle “Oversize”, avvenuta il 1° giugno 2015, si osserva che non è stato documentato il momento in cui tali modelli hanno fatto il loro ingresso sul mercato. In ogni caso, va rilevato che gli stessi appaiono diversi dai modelli di cui si controverte, non replicandone le caratteristiche salienti, in particolare la forma bombata della tomaia e della suola, come risulta palese dalle immagini che seguono:





G&G sostiene invece che l'immagine complessiva che si ricava della calzatura di Autumnpaper è quella di una generica e standardizzata *sneaker*, che richiama lo stile degli anni '90, quando le scarpe con maxi-suole erano uno *status symbol* della cultura *rave*.

Ritiene questo giudice che il richiamo alle calzature sopra descritte sia abbastanza generico, non indicando per ciascun modello le qualità che lo caratterizzano e che ricorrono anche nel modello di Autumnpaper.

La carenza di prova circa l'effettiva anteriorità dei modelli richiamati dalla resistente rende comunque superflua ogni analisi sulle caratteristiche degli stessi.

Riguardo al carattere individuale, G&G sostiene che l'affermazione della ricorrente che esso consista nell'anomala forma "pompata" e "oversize" della spessa suola in gomma, caratterizzata anche dall'originale disegno "maculato" sul battistrada, non convince perché si riferisce a caratteristiche tutte riscontrabili da tempo sul mercato.

Anche tale contestazione appare generica, perché priva di riferimenti puntuali rispetto a specifici modelli.

Con riferimento alle differenze asserite dalla G&G tra le proprie calzature e il disegno della "Oversize", si osserva che la diversa collocazione dei fori ai margini della tomaia,

la circostanza che il logo “Alexander McQueen” sia posto sulla linguetta e sulla tallonetta con caratteri e colori brillanti a contrasto, mentre non vi sono loghi esterni sulla calzatura G&G, non è di per sé sufficiente a escludere la somiglianza. Parimenti, non è sufficiente a escludere la contraffazione l’apposizione del marchio G&G all’interno della calzatura.

Deve infatti ritenersi che l’impressione generale che la calzatura di G&G suscita nell’utente informato, con riferimento ai disegni n. 002711093-0002 e n. 002711093-0004 sia la stessa.

Parimenti, con riferimento al battistrada della suola di cui al disegno n. 002711093-0003, benché il disegno “maculato” del battistrada non sia perfettamente sovrapponibile all’originale, esso è comunque evocativo del disegno tutelato e suscita la stessa impressione generale.

13. Relativamente alle calzature Lelli Kelly, la ricorrente lamenta la contraffazione del disegno n. 002711093-0004, costituito da una suola di scarpa



e del disegno n.002711093-0003, costituito dal battistrada di una suola



Va precisato, riguardo al disegno maculato presente sul battistrada, che le eccezioni sollevate dalla Lelli Kelly riguardo alla carenza di novità e/o carattere individuale del disegno registrato devono ritenersi infondate. Infatti, fra i disegni prodotti dalla resistente quali documenti 50-55, soltanto nel documento 50 può ravvisarsi un disegno tecnico equiparabile a quello della ricorrente, ma tale documento, come quest'ultima ha rilevato, è privo di data certa. La questione andrà pertanto approfondita in sede di merito. Nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase cautelare, può affermarsi che non risulta provata l'eccezione di anteriorità invalidante.

Tutti gli altri disegni prodotti non assomigliano al motivo raffigurato sul battistrada della calzatura "Oversize", ma ricalcano linee che non presentano le caratteristiche tipiche del "maculato".

Fatte queste premesse, appare evidente l'imitazione pedissequa del disegno "maculato" del battistrada delle *sneakers* della ricorrente negli esemplari depositati: si veda ad esempio il documento 51 di parte ricorrente, che mostra le calzature Lelli Kelly acquistate nel negozio della catena "ConTè" della resistente Biella Scarpe s.p.a.:



Non altrettanto può affermarsi invece con riguardo al disegno n. 002711093-0004.

Come la Lelli Kelly ha osservato correttamente nella propria memoria, infatti, fra le due soles vi sono plurime differenze che inducono ad affermare che l'impressione complessiva suscitata dalle soles Lelli Kelly è diversa da quella suscitata dalla suola rappresentata nel disegno n. 002711093-0004.

In particolare:

- la punta della suola del disegno azionato forma un gradino di 90 gradi, che conferisce alla suola un effetto strabordante rispetto alla tomaia, mentre la suola Lelli Kelly è tagliata perpendicolarmente al terreno, senza alcun gradino fra il guardolo e la parte inferiore della suola;
- a differenza della suola Lelli Kelly, il disegno azionato presenta una cucitura sotto al guardolo, intorno alla punta, assente nella prima;
- nel disegno di Autumnpaper, la suola appare più alta nel tallone e si abbassa in punta;
- la base della suola del disegno azionato si inclina verso l'alto, sollevandosi in corrispondenza della punta, mentre la suola Lelli Kelly, a differenza della prima, è rialzata anche in corrispondenza del tallone;

- la superficie della suola del disegno azionato è liscia, mentre la suola Lelli Kelly, sotto al guardolo, presenta una superficie granulosa e, al di sopra di essa e per tutto il guardolo, una superficie zigrinata;

- nel disegno azionato, la suola si allarga rispetto alla tomaia, sporgendo lateralmente sulla calzatura e conferendo alla stessa il caratteristico aspetto *oversize*, mentre nelle Lelli Kelly, sotto il guardolo, è presente una scanalatura pronunciata, dopo la quale la suola scende perpendicolare al terreno.

Quindi può affermarsi che la suola Lelli Kelly, che non ha l'aspetto esagerato della suola della ricorrente, ma è simile a quella delle *sneakers* più comuni, non costituisce contraffazione del disegno registrato della "Oversize".

14. La ricorrente ha contestato alle controparti anche una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.1 e n.2 c.c.,

In proposito, va detto che, per quanto attiene alle condotte contestate, la questione deve ritenersi assorbita, posto che non vengono evidenziati profili ulteriori rispetto a quelli considerati con riferimento all'ipotesi di contraffazione.

15. Infine, devono ritenersi infondate le doglianze relative alla violazione del diritto d'autore, in quanto la ricorrente non ha dimostrato che il disegno del battistrada delle *sneakers* "Oversize" sia dotato di carattere creativo e di valore artistico, ai sensi dell'art.2.10 l.d.a.

16. Sussiste nel caso di specie, oltre al *fumus boni iuris* - in considerazione delle ragioni già illustrate - anche il *periculum in mora*. Infatti, avuto riguardo alle condotte poste in essere dalle parti resistenti, è ipotizzabile che la ricorrente subisca una perdita di quote di mercato in misura difficilmente quantificabile. Il risultato sarebbe una turbativa degli equilibri di mercato che non potrebbe trovare equa riparazione per equivalente.

Si aggiunga che i prodotti imitati sono vendibili, oltre che nei negozi in Italia, anche attraverso piattaforme *online* e siti commerciali, pertanto, essi hanno – almeno in potenza – la caratteristica di essere assai diffusi.

Quanto alla dichiarazione d'impegno sottoscritta da Biella Scarpe, si osserva che la ricorrente ha contestato che la stessa sia stata rispettata. In ogni caso, deve ritenersi che l'impegno assunto non sia idoneo a garantire che, in assenza di un provvedimento inibitorio, non vengano riprese le condotte illecite qui discusse.

17. Il parziale accoglimento delle domande svolte dalla ricorrente comporta l'adozione dei provvedimenti richiesti.

La Autumnpaper, oltre ad aver rinunciato alla domanda nei confronti della svedese Nelly Nly AB, all'esito dell'udienza di discussione, ha rinunciato alla domanda di sequestro nei confronti delle altre resistenti.

Pertanto, deve essere inibito a Biella Scarpe s.p.a., a G&G e a Lelli Kelly s.p.a. di importare, esportare, produrre, commercializzare, offrire in vendita e pubblicizzare le *sneakers* "Gold&Gold" oggetto di questo procedimento, come da immagine che segue:



le *sneakers* "Lelli Kelly" recanti sul battistrada della suola il medesimo disegno presente sotto la suola della *sneaker* "Oversize" di parte ricorrente oggetto di registrazione n.002711093-0003, come da immagine che segue:



L'inibitoria ha effetto immediato ed estensione a tutta l'Unione Europea poiché, nel caso di specie, le resistenti nei cui confronti vengono disposti i provvedimenti cautelari richiesti hanno sede in Italia. Sussiste pertanto la competenza internazionale italiana ai sensi dell'art.82.1 del reg. n. 6/02/CE. A differenza da quanto sostenuto da parte resistente, infatti, il *forum commissi delicti*, contemplato dall'art. 82.5 del medesimo regolamento, costituisce criterio utile ai fini dell'individuazione della competenza interna.

Deve essere altresì ordinato, a carico delle resistenti, il ritiro dal commercio delle calzature che presentino le caratteristiche sopra indicate.

Va inoltre ordinata, come richiesto, la pubblicazione integrale del presente provvedimento, ma si ritiene sufficiente a tutelare i diritti della ricorrente, in questa fase cautelare, disporla esclusivamente sulla *home page* dei siti Internet delle resistenti.

Va disposta la penale di euro 50,00 dovuta dalle resistenti alla ricorrente per ogni prodotto successivamente commercializzato con le caratteristiche di cui sopra a far tempo da venti giorni dopo la comunicazione della presente ordinanza.

18. Le spese del procedimento, come di seguito liquidate, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, dato atto della rinuncia, da parte della ricorrente, alla domanda nei confronti della Nelly Nly AB e rigettata ogni altra domanda, così dispone:

- 1) inibisce, con effetto immediato ed estensione a tutta l'Unione Europea, a Biella Scarpe s.p.a., a G&G e a Lelli Kelly s.p.a. di importare, esportare, produrre, commercializzare, offrire in vendita e/o pubblicizzare le *sneakers* "Gold & Gold" sopra descritte e le *sneaker* Lelli Kelly recanti, sotto la suola, il disegno "maculato" oggetto della registrazione n. 002711093-0003 della ricorrente;
- 2) ordina alle resistenti il ritiro dal commercio delle calzature che presentino le caratteristiche sopra indicate;

- 3) ordina la pubblicazione integrale del presente provvedimento sulla *home page* dei siti Internet www.contescarpemoda.it, “www.shop.goldgold.it” e “www.lellikelly.it” per trenta giorni consecutivi;
- 4) fissa la penale di € 50,00 per ogni prodotto successivamente commercializzato con le caratteristiche di cui sopra, a far tempo da venti giorni dopo la notificazione della presente ordinanza, e di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di questo provvedimento.
- 5) condanna le resistenti in solido a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.460,87, di cui € 1.460,87 per anticipazioni e € 7.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.

Si comunichi.

Milano, 7.11.2022

Il Giudice
Anna Bellesi