

**Tribunale Milano (ord.), 17/08/2020 [Marchi registrati - Inibitoria
sull'uso di marchio non autorizzato ed in funzione non
descrittiva - Diritto del titolare del marchio di vietare ad un
concorrente di far uso del proprio segno distintivo]**

Marchi registrati - Inibitoria sull'uso di marchio non autorizzato ed in funzione non descrittiva - Diritto del titolare del marchio di vietare ad un concorrente di far uso del proprio segno distintivo quale parola chiave all'interno di un motore di ricerca qualora l'uso dello stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio.

ORDINANZA

pubbl. il 17/08/2020

(Giudice: dott.ssa Anna Bellesi)

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 15537/2020 promosso da:

FLEXFORM S.P.A. (...) con il patrocinio degli avvocati IURI MARIA PRADO e BARBARA ZAMBONI

- ricorrente -

contro

EUROOO S.R.L. (...)

- resistente -

letti gli atti e i documenti di causa,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Flexform S.p.a., con ricorso proposto ai sensi degli artt. 131 e 126 c.p.i. e 700 c.p.c., ha chiesto che venga inibito a Eurooo S.r.l. l'uso non autorizzato del proprio marchio e comunque della dicitura "Flexform", nonché l'uso delle fotografie appartenenti al patrimonio di diritto immateriale della ricorrente, formulando anche istanza di pubblicazione del provvedimento.

Sostiene infatti la ricorrente che Eurooo S.r.l. usa il nome e il marchio "Flexform" attraverso il sito web eurooo.com il quale pubblica, all'indirizzo <https://www.eurooo.it/article/668.html>, una pagina recante, con grande evidenza, il titolo "Flexform: il progetto di Eurooo in Cina".

2. Nonostante la rituale notifica del ricorso, Eurooo S.r.l. non si è costituita né è comparsa all'udienza fissata per la comparizione delle parti.

3. Dalla documentazione allegata al ricorso, emerge la fondatezza della domanda della ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Innanzitutto, va detto che sussiste la competenza territoriale del giudice adito, ai sensi degli artt. 19 c.p.c. e 120 c.p.i., dal momento che la S.r.l. Eurooo ha sede legale in Peschiera Borromeo e quindi nell'ambito della circoscrizione di questo tribunale. Quanto al fumus boni iuris, si osserva che Flexform ha fornito la prova della titolarità in capo alla stessa del diritto azionato, avendo dimostrato di essere titolare del marchio registrato dell'Unione Europea n. 006482459, risalente al 4 dicembre 2007, depositato nelle classi 11, 20 e 24 (come certificato dal doc. 13 della ricorrente), nonché di essere titolare del nome a dominio flexform.it (doc. 14).

La stessa ha inoltre fornito la prova della violazione dei propri diritti da parte della resistente, come si evince dalle pagine tratte dal sito eurooo.com di cui è stata prodotta copia sub doc.15, ove è evidentissima la scritta "Flexform" (foto che segue)

Flexform: il progetto di Eurooo in Cina

Scopri i prodotti Flexform consegnati ad Hangzhou

Il 2 giugno 2018, **Eurooo** ha completato la **consegna** e l'**installazione** di alcuni prodotti **Flexform**, nell'ambito del progetto presso la villa Huayuan a **Hangzhou**, nel sud-est della **Cina**. Scopriamo quindi i mobili consegnati e montati dal team di Eurooo presso questa residenza privata di lusso.



Il titolare del marchio d'impresa registrato, ai sensi dell'art.20 c.p.i., ha la facoltà di fare un uso esclusivo del marchio e il diritto di vietare tale uso a terzi.

Sarebbe pertanto spettato alla resistente dimostrare di aver utilizzato il marchio "Flexform" con il consenso della titolare.

Tuttavia Eurooo, non essendosi costituita, nulla ha provato al riguardo. Pertanto la stessa subisce le conseguenze negative della mancata prova sul punto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Né potrebbe affermarsi che il termine "Flexform", nel caso di specie, venga utilizzato in funzione descrittiva, in quanto esso viene usato in modo tale da far supporre che esista un legame commerciale tra Eurooo e la società ricorrente.

Alla stessa conclusione si deve pervenire relativamente all'ulteriore profilo di violazione del marchio in oggetto da parte della ricorrente, che lamenta la presenza di quest'ultimo nei risultati di ricerca, nel quadro di inserzioni che rinviano al sito web di Eurooo:

www.eurooo.it > article 

Flexform: 60 anni di successo nel mondo dell ... - Eurooo

30 mag 2019 - **Flexform** è una rinomata marca italiana specializzata nella produzione di divani e poltrone. Mentre l'azienda sta per festeggiare il suo ...

www.eurooo.it > article 

Flexform: il progetto di Eurooo in Cina

22 mar 2019 - Scopri i prodotti **Flexform** consegnati ad Hangzhou. ... Il 2 giugno 2018, **Eurooo** ha completato la consegna e l'installazione di alcuni prodotti ...

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far uso di detto segno distintivo quale parola chiave all'interno di un motore di ricerca qualora l'uso dello stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio, quindi quando pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Nel caso di specie, l'uso del marchio "Flexform" come keyword advertising o link sponsorizzato è volto a sfruttare la rinomanza e la notorietà del marchio altrui per accreditare i propri prodotti, suggerendo l'esistenza di una qualche relazione commerciale con la ricorrente. Sarebbe spettato alla resistente provare che l'uso di detto segno è avvenuto nel rispetto delle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. Tuttavia Eurooo, non essendosi costituita, nulla ha provato sul punto, così gravando sulla stessa le conseguenze negative della mancata prova ex art. 2697 c.c.

Né tantomeno si può affermare che l'uso del marchio "Flexform" è avvenuto con funzione descrittiva dei prodotti, risolvendosi piuttosto, in pieno contrasto con i principi di lealtà e correttezza, in un indebito vantaggio della notorietà del marchio altrui.

3.1. La ricorrente lamenta altresì la violazione dei diritti di utilizzazione economica nonché la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., stante l'uso non autorizzato e abusivo da parte di Eurooo di fotografie di diritto esclusivo della prima con riproduzione sui propri strumenti promo-pubblicitari.

Sotto tale profilo, deve rilevarsi che l'abusiva riproduzione delle fotografie utilizzate dalla ricorrente nella propria comunicazione aziendale costituisce, oltre ad una piena violazione delle regole di correttezza professionale, un indebito vantaggio competitivo per Eurooo che, sfruttando il lavoro svolto da Flexform, risparmia sia in termini di tempo che di costi sulla predisposizione del proprio materiale pubblicitario, suggerendo altresì nel pubblico di riferimento l'esistenza di una qualche relazione commerciale con quest'ultima in realtà insussistente.

4. Quanto al periculum in mora, si rileva che la condotta censurata è tuttora in corso. Persiste pertanto il pericolo di diluizione della potenzialità distintiva del diritto imitato che subirebbe un pregiudizio irreparabile durante il tempo necessario ad approntare adeguata tutela in via ordinaria.

5. La sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora dimostra la fondatezza del ricorso e giustifica l'accoglimento delle richieste di inibitoria e pubblicazione del provvedimento per trenta giorni sul sito della resistente, formulate dalla ricorrente.

Flexform ha chiesto anche la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani a diffusione nazionale nonché su due riviste specializzate del settore.

Al riguardo, si osserva che la stessa non ha indicato su quali quotidiani e su quali riviste dovrebbe essere pubblicato il provvedimento.

Appare inoltre opportuno riservare alla fase del merito la misura della pubblicazione, tenuto conto della natura sommaria di questa fase e della finalità anche preventiva di tale rimedio, già esaustivamente perseguita nel caso di specie attraverso la misura dell'inibitoria e della pubblicazione sul sito della resistente.

6. Trattandosi di provvedimento totalmente anticipatorio del giudizio di merito, occorre provvedere sulle spese di lite, che, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.55/2014, vanno poste a carico della società Eurooo, per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

accogliendo il ricorso:

a) inibisce a Eurooo S.r.l. l'uso del marchio "Flexform" non autorizzato ed in funzione non descrittiva, nonché delle fotografie descritte in ricorso;

b) dispone la pubblicazione di questo provvedimento in versione integrale sulla home page del sito <https://www.eurooo.it>, per trenta giorni;

c) condanna Eurooo S.r.l. a rifondere a Flexform S.p.a. le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.

Si comunichi. Milano, 17.8.2020

Il Giudice

Anna Bellesi
