

N. 15049/2019 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Imprese

composto da:

Dott. Mario Tuttobene.....Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Scarzella.....Giudice

Dott. Daniele Bianchi.....Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
EX ART. 669 TERDECIES CPC

nel procedimento sopra emarginato.

Letti gli atti e sentite la parti;

ritenuto:

- che con ricorso cautelare ex artt. 700, 131 RMUE e 21 e 131 cpi **FERRARI SPA** allegava che – nel luglio/agosto 2019 - sul profilo Instagram di ██████████ fossero apparse immagini e video riproducenti il marchio Ferrari consistenti in illegittimo utilizzo commerciale, denigrazione e discredito del suddetto marchio;
- che in quella sede la ricorrente chiedeva in via di urgenza - in odio a ██████████ INTERNATIONAL AG (di seguito **PPI**) e a ██████████ personalmente - l'inibitoria di detta pubblicazione;
- che sentite le parti, il Giudice del rimedio cautelare respingeva l'istanza in data 2.12.19, rilevando il difetto del presupposto del *periculum in mora*;
- che Ferrari spa ha avanzato reclamo in questa sede;
- che si sono costituiti i reclamanti PPI e ██████████ personalmente, chiedendo la reiezione del reclamo;



- che sentite le parti all'udienza, il Collegio riservava dal decisione;

considerato:

- che il reclamo va accolto;
- che infatti sussiste il presupposto del *fumus* della fondatezza della domanda;
- che in particolare risulta non contestato che ██████ svolga attività di designer di calzature e prodotti di abbigliamento e sia amministratore di società che producono e commercializzano le suddette creazioni;
- che in data 26.7.2019 (cfr. CD doc. 15) sono apparsi sul profilo Instagram personale di ██████:

1. video raffigurante un paio di calzature modello Money Beast create e commercializzate dal ██████ appoggiate sul cofano di una vettura modello Ferrari 812 Superfast in uso al ██████, con il logo **Ferrari** ben evidente in primo piano come da immagine di seguito riprodotta (doc. 15 Ferrari).



Come è evidente, il posizionamento delle calzature sulla carrozzeria dell'autovettura (rafforzato tra l'altro dalla circostanza che le prime abbiano pressoché il **medesimo**



colore della seconda) suggerisce la conclusione che il *brand* Ferrari sia in qualche modo collegato al *brand* ██████████.

Ciò costituisce chiaramente **un'associazione** tra i due prodotti/marchi, illegittima ai sensi dell'art. 9, par. 2 lett. c) e par. 3 lett. e) RMUIE nonché dall'art. 20 c. 1 c.p.i., conseguente all'uso commerciale illecito del marchio **FERRARI**.

Non sussiste dubbio sulla applicabilità – nel caso di specie – della tutela offerta dai citati articoli, anche in assenza di alcuna contraffazione del marchio;

Infatti

- Part. 20 c. 1 c.p.i. appare inequivoco quando prevede che : “[...] Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: [...] c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, **anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi**, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”;

Ritiene il collegio che nell'indebito uso del segno “*a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi*” risulta evidentemente annoverabile l'odierno “*accostamento*” del marchio **FERRARI** ai prodotti ██████████

- il citato art. 9 RMUIE al par. 2 lett 5 prevede analogo diritto del titolare del marchio notorio a vietarne ai terzi l'uso nel commercio, precisando al par. 3 che “*Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2: [...]*
a) *l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio (...)*
e) *l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità*”-

Il confronto tra le lettere a) ed e) impone di ritenere che - nella misura in cui la contraffazione del marchio è già descritta alla lettera a) – giocoforza l'ipotesi descritta alla lettera e) non può



riferirsi alla medesima fattispecie, e conseguentemente l'enunciato “*uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità*” descrive ipotesi diverse dalla contraffazione.

Detto questo, non è parimenti dubitabile che il marchio Ferrari – associato in tutto il mondo alla storia dell'automobilismo e posto all'apice delle virtù industriali dell'intero continente europeo – vada qualificato come marchio **notorio** tutelato ai sensi dell'art. 9 punto 2 lett. c) RMUE e 20 cpi.

Quanto alla qualificazione come “commerciale” dell'uso del marchio Ferrari da parte del █████, va disattesa l'obiezione avanzata da quest'ultimo volta a sostenere che le immagini riprodotte sul proprio profilo Instagram abbiano una mera finalità non già commerciale, bensì descrittiva delle sue personali abitudini di vita.

A tal proposito, questo Collegio è ben consapevole che – nella prospettiva dell'*influencer* quale è il █████ – è essenziale la rappresentazione della propria vita privata al pari dell'ostentazione dei beni di consumo dei quali l'*influencer* si circonda.

Risulta quindi inevitabile che l'ostensione dei propri consumi comporti l'esibizione – e quindi l'uso - dei segni distintivi di detti prodotti.

Detto ciò, l'uso dei marchi da parte dell'*influencer* dovrebbe ritenersi **lecito**:

- quando è stato autorizzato dal titolare del segno distintivo;
- nelle ipotesi in cui le immagini esposte possano comunicare – in capo al pubblico - un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell'*influencer* o di terze persone. Detta liceità discenderebbe dall'ovvia considerazione secondo cui la pubblicazione di scene di vita quotidiana implicano l'inevitabile l'esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l'azione pubblicata.

Diversamente, deve ritenersi **abusivo** l'uso del marchio quando le immagini riprodotte dall'*influencer* non possano trovare altro



significato – in capo ai fruitori dei social media – che quello commerciale e pubblicitario.

Ciò si verifica quando l'esposizione del marchio:

- a) venga accompagnata da inserzioni o didascalie espressamente pubblicitarie;
- b) venga pubblicato in un contesto (si pensi ad un sito o ad un profilo instagram o altri social media) che risulti prevalentemente indirizzato alla comunicazione pubblicitaria, e cioè contenga primariamente messaggi commerciali (come nel caso in esame, cfr. *infra*);
- c) compaia in immagini che – di per sè – non possano avere altro significato che l'esposizione di un prodotto a scopi commerciali, e non già scene di vita dell'*influencer* o di terzi.

Tale ultima ipotesi si è verificata nel caso di specie.

Non v'è dubbio infatti che l'immagine di alcune calzature esposte sul cofano di un'autovettura non descriva il momento di vita di alcuno (momento che può essere l'atto di mangiare, riposarsi, camminare, festeggiare, conversare etc.), anche in considerazione del fatto che appoggiare delle scarpe sul cofano di un'auto costituisce condotta del tutto priva di giustificazione pratica.

Diversamente, l'immagine citata semplicemente mette in mostra le calzature marchiate [REDACTED] e il cofano marchiato Ferrari, esposizione che non può spiegarsi se non con la finalità di promuovere la vendita delle calzature create dal [REDACTED] (titolare del profilo instagram) mediante l'associazione con l'autovettura di lusso ivi riprodotta.

Da tali considerazioni questo Collegio fa discendere la volontà del reclamante di accostare abusivamente il proprio prodotto al brand dell'azienda modenese, nel tentativo di giovare dell'immagine prestigiosa di quest'ultima.

2. video raffigurante un c.d. *car wash* (raffigurante giovani donne che in abiti succinti vagamente impegnate nel lavaggio di un'autovettura) in presenza delle calzature [REDACTED] posizionate sul



cofano della Ferrari, con a margine una didascalia commerciale, come sotto riprodotto (doc. 15 Ferrari).



Analogamente a quanto sopra considerato, anche tale ultima immagine condivide con la prima la finalità commerciale.

Infatti, in primo luogo va registrato il contenuto espressamente commerciale della didascalia posta a margine del video “5000 U.S. \$ is the price tag for this one of a kind sneakers which is only available at PP stores and online on [redacted].com”.

Ciò comporta l'annoverabilità di detta pubblicazione in quelle di cui al precedente punto a).

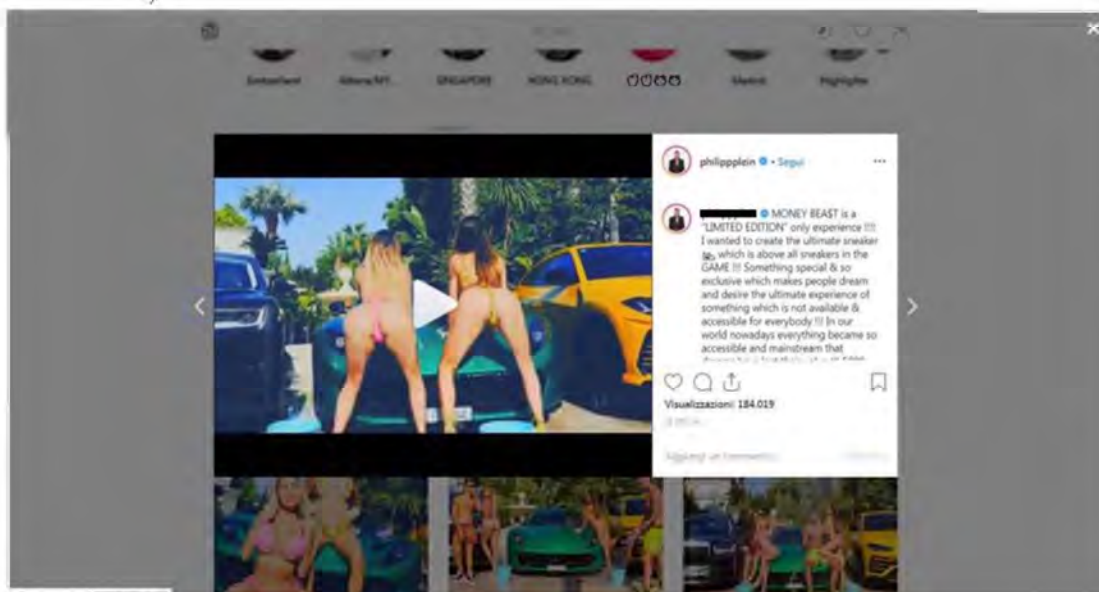
Secondariamente – anche a prescindere dalla citata didascalia (rimossa nelle more del giudizio) - va rilevato come il profilo Instagram di [redacted] abbia prevalente natura e funzione pubblicitaria dei prodotti dell'omonima *maison*. Ciò comporta la configurabilità del caso di cui al punto b).

Anche in questo caso quindi si ritiene sussista un illegittimo uso commerciale del marchio notorio Ferrari ai fini dell'art. 9 punto 2 l. c RMUE.

3. la ricorrente lamenta infine un danno all'immagine del proprio marchio discendente dalle immagini (tratte dallo stesso *car wash* di cui sub 2) che



valorizzano gli ancheggiamenti delle due giovani donne reclinate sul cofano della citata vettura Ferrari, come da immagine di seguito esposta (doc. 15 Ferrari).



In relazione a ciò, va osservata la permanenza della didascalia commerciale di cui al sub 2), da cui discende la natura commerciale di dette immagini.

Ritiene comunque il Collegio che - *ad abundantiam* - sempre in considerazione del citato uso commerciale di tali immagini, queste ultime costituiscano un illecito uso del marchio Ferrari anche sotto l'ulteriore profilo del cosiddetto offuscamento (*dilution by tarnishment*) configurabile nei "casi in cui l'uso del segno possa svalutare l'immagine o il prestigio acquisito presso il pubblico del marchio notorio" quando "il contesto nel quale viene inserito sia semplicemente incompatibile con una particolare immagine che il marchio anteriore ha acquistato agli occhi del pubblico in conseguenza degli sforzi impiegati dal suo titolare per promuoverla" (Tribunale Bologna, 06/02/2009).

In tali casi, è noto che "In materia di marchio notorio o rinomato (...) il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di "corrosione" (...) si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso" (Cassazione civile, sez. I, 17/10/2018, n. 26000).



Ritiene il Collegio che il posizionamento sul mercato del marchio Ferrari evochi le caratteristiche – se non della sobrietà – quantomeno dell'esclusività e dell'assenza di volgarità, caratteristiche incompatibili con quelle del video sopra descritto.

- che venendo al requisito del *periculum in mora*, occorre innanzitutto precisare che - secondo la giurisprudenza prevalente - “*L'illecito anticoncorrenziale ha natura di illecito di pericolo e quindi le misure cautelari dell'inibitoria e della pubblicazione hanno finalità dissuasive della reiterazione della condotta (alla stregua di vere e proprie astreintes) (...) e pure nei casi di cessazione della condotta illecita, e proprio per evitare una ripetizione e rinnorazione della condotta stessa*” (Trib. Perugia, n. 6235/2014; nello stesso senso cfr. Trib. Catania n. 4587/2003, Trib. Bologna, n. 5277/2008, Trib. Milano n. 5894/2012, Trib. Milano n. 6092/2013, Trib. Roma n. 6539/2017);
- che pertanto l'imminenza del *periculum* sussiste anche quando vi è il rischio fondato che la condotta lamentata possa essere ripresa o ripetuta¹;
- che a tal riguardo questo Collegio ritiene che – nel caso in esame - sussistano alcune circostanze sintomatiche della probabilità di reiterazione della condotta posta in essere dal reclamato, e cioè:
 - 1) comportamenti analoghi a quelli contestati (pubblicazione di immagini contenenti abbinamenti tra prodotti e marchio █████ con le autovetture Ferrari) erano già stati posti in essere dal █████ sin dal 2017 e sono proseguiti ad oggi, malgrado le diverse diffide inviate da Ferrari s.p.a. (doc. 13a, 13b e 14a e 14b fasc. Ferrari);
 - 2) il reclamato continua ad affermare la legittimità della propria condotta, come emerge dalla replica alla diffida del 29.7.19 (doc. 19 Ferrari), in cui il █████ pubblicava la stessa diffida integrata da commenti beffardi e immagini ridicolizzanti (il clown), come qui di seguito riprodotta.

¹ A tal proposito è altresì possibile rilevare che per giurisprudenza costante, nemmeno la spontanea cessazione dell'utilizzazione illecita del marchio impedisce l'adozione dell'inibitoria richiesta, posto che detto uso potrebbe essere nuovamente realizzato (*ex multis* v. Trib. Perugia n. 6235/2015, Trib. Bologna n. 5277/2008, Trib. Milano n. 4902/2005, Trib. Torino n. 4497/2003).





In particolare si noti l'intento derisorio del [REDACTED] ove chiede retoricamente alla Ferrari: *"You guys are blackmailing me – (mi state ricattando) – and if I don't remove it you will do what???" "Take my car away ahahabab – (e se non le rimuovo che cosa???) Mi portate via l'auto) –"*.

La replica poi prosegue con una didascalia a margine con cui il [REDACTED] lamenta che Ferrari dovrebbe *"pensarci due volte"* prima di diffidare un cliente fidelizzato come il [REDACTED] (*"The CEO of FERRARI Louis C. Camilleri should think twice before he let his lawyers send a letter like this to a valuable customer who bought 4 brand new Ferrari's in the last 10 years!!!"*), prospettando un'azione legale per questo *"unprofessional behaviour"* e richiedendo all'amministratore di Ferrari *"official apology"*.

La replica alla diffida prosegue ancora giudicando *"absolutely ridiculous"* il fatto che un cliente affezionato quale il [REDACTED] riceva una simile lettera da una società come Ferrari e evocando effetti di disaffezione di molti fan Ferrari (*"If you want to continue treating your loyal clients with such letters from your lawyers you will lose the support from many FERRARI FANS !"*).





Tale condotta attesta, a giudizio del Collegio, l'assenza di alcuna resipiscenza in capo al [REDACTED] in merito alla valutazione del proprio utilizzo del marchio Ferrari.

- 3) Successivamente sia alla diffida (24.09.2019), sia al ricorso cautelare, il reclamato ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una story (doc. 24) nella quale nuovamente il marchio Ferrari viene associato in maniera evidente al marchio [REDACTED] e che riproduce il [REDACTED] vestito di una propria creazione (tuta di colore rosa) appoggiato alla propria vettura Ferrari.





Nell'immagine sopra riprodotta, la finalità promozionale (dei prodotti [REDACTED]) di detta associazione è resa manifesta dalla presenza nella story di:

- uno "Swipe Up" (ossia un link diretto) al sito [www.\[REDACTED\].com](http://www.[REDACTED].com) per l'acquisto dei prodotti della collezione di abbigliamento di [REDACTED] denominata "Pink Paradise", evidentemente riferita alla tuta (appunto) rosa indossata nell'immagine;
- un invito ad acquistare, "SHOP NOW", formulato in carattere maiuscolo (sotto il logo della collezione "Pink Par.").

Dalle pubblicazioni dei contenuti da ultimo descritti può farsi quindi discendere che nemmeno formali iniziative (di cui l'ultima di natura giudiziaria) proposte da Ferrari spa abbiano suggerito al [REDACTED] – quantomeno a scopo precauzionale – di sospendere le condotte denunciate da Ferrari spa.

- che infine deve escludersi che la reclamante - prima di poter presentare la domanda cautelare- fosse onerata di ricorrere preliminarmente all'apposita procedura prevista da Instagram per la segnalazione e la rimozione dei contenuti illeciti;
- che invero il ricorso a detta procedura non garantirebbe una tutela effettiva delle ragioni del reclamante, in considerazione del fatto che essa non presenta alcuna efficacia preventiva, potendo essere richiesta la



cancellazione soltanto successivamente alla pubblicazione di contenuti abusivi;

- che diversamente opinando si introdurrebbe una condizione di procedibilità non prevista dalla legge, in aperto conflitto con principio della piena e libera giustiziabilità dei diritti soggettivi di cui all'art. 24 Cost.;
- che deve pertanto ritenersi sussistente il requisito del *periculum in mora*, nella forma del pericolo della reiterazione dell'utilizzazione illecita del marchio Ferrari ad opera del reclamato [REDACTED];



- che la domanda cautelare deve essere accolta – allo stato - unicamente nei confronti del [REDACTED] in qualità del titolare del profilo Instagram, rimettendo al merito l'approfondimento della questione della riferibilità delle condotte denunciate a [REDACTED] INTERNATIONAL AG (PPI);
- che alla concessione dell'inibitoria discende l'emissione di provvedimento ex art. 131 comma 2 cpi con importo che pare congruo quantificare in Euro 20.000 per ogni violazione della presente inibitoria o di obbligo di rimozione, salva ogni altra miglior valutazione in sede di merito;
- che le spese di questa fase di reclamo seguono la soccombenza di [REDACTED] [REDACTED], nella misura di cui al dispositivo (valore indeterminabile e quindi calcolato con lo scaglione di valore inferiore a 260.000 euro ex art. 5 co. 6 DM 55/14);
- che la sostanziale riferibilità economica di PPI a [REDACTED] e l'unicità della difesa di cui si sono avvalsi detti soggetti (circostanza quest'ultima che esclude che le necessità difensive di PPI abbiano aumentato le spese già sostenute per la difesa del [REDACTED]) giustifica la compensazione delle spese dell'intera fase cautelare tra PPI e la reclamante;
- che non si ravvisa la necessità di provvedere - in fase cautelare - alla pubblicazione della presente decisione;

PQM

Il Tribunale di Genova, sezione imprese, in sede di reclamo cautelare di cui al n. RG 15049/2019, sulla domanda cautelare avanzata da Ferrari spa, in riforma del provvedimento reclamato, così provvede:



1. inibisce a [REDACTED] l'uso dei marchi Ferrari e/o dei suoi modelli di autovetture, nei limiti di cui in parte motiva;
2. ordina la rimozione dal profilo Instagram di [REDACTED] – entro gg 5 dalla comunicazione del presente provvedimento - della diffida inviata da Ferrari spa in data 29.7.19, della replica alla stessa e del video le cui immagini sono riprodotte e citate in parte motiva;
3. applica la penale di Euro 20.000 per ogni violazione e inadempimento degli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 del presente dispositivo;
4. condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese dell'intera fase cautelare, liquidate in Euro 15.000 oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
5. compensa tra Ferrari spa e [REDACTED] INTERNATIONAL AG le spese di lite.

Genova, 30 gennaio 2020

Il Giudice Relatore
(DANIELE BIANCHI)

IL PRESIDENTE
(MARIO TUTTOBENE)

