



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A

in persona dei sigg. magistrati:

- dott.ssa Alessandra DAL MORO presidente
- dott.ssa Silvia GIANI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice relatore

nel procedimento recante il numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto il reclamo al Collegio contro l'ordinanza cautelare del 13.11.2017, presentato da

[REDACTED], con gli avv. ti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

- RECLAMANTE -

CONTRO

CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, con l'avv. Paolo Lazzarino

- RESISTENTE -

E CON L'INTERVENTO DI

[REDACTED], con l'avv. [REDACTED]

- INTERVENIENTE -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.1.2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso in corso di causa depositato in data 4.9.2017 Chapter 4 corp. D.B.A. Supreme (di seguito Chapter 4) esponeva di essere titolare del marchio italiano *Supreme*, registrato in seguito a domanda del 9.10.2015, recante n. 302015000060257.

In relazione alla predetta privativa aveva già chiesto e ottenuto tutela in sede cautelare nei confronti di [REDACTED], per le attività di contraffazione e di concorrenza sleale svolte a proprio danno. [REDACTED] aveva distribuito indumenti recanti la pedissequa riproduzione del segno *Supreme* e caratterizzati, più in generale, dalla ripresa degli stili, dei colori e delle



forme dei capi originali.

Ciò nonostante l'attività illecita era proseguita con il coinvolgimento diretto di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito [REDACTED] nella distribuzione dei capi contraffatti. [REDACTED] era titolare dei marchi *Supreme*, *Supreme kids* e *Supreme Italia*, registrati in Italia a partire dal 18.11.2015 - in epoca posteriore al marchio originale *Supreme* - e in precedenza si era limitata a concedere in licenza i propri segni a [REDACTED]

Supreme era un marchio celebre anche in Italia. La commercializzazione avveniva su canali altamente selezionati, in pochissime negozi nel mondo e, soprattutto, sullo store on line *supremenewyork.com*, attraverso il quale erano stati fatti numerosi acquisiti anche da parte di clienti italiani. In passato, aveva venduto i propri capi in Italia attraverso un distributore, la società Slam Jam s.r.l..

La notorietà del segno era comprovata dai numerosi personaggi famosi che avevano fatto da testimonial al marchio e che avevano indossato i relativi capi nonché da plurime campagne di co-branding di prodotti realizzate con altri marchi celebri.

La storia commerciale dell'attività e del segno *Supreme* erano uniche, al punto di essere già oggetto di varie pubblicazioni editoriali, una delle quali tradotta in Italia dalla casa editrice Rizzoli.

Concludeva chiedendo l'inibitoria delle predette condotte, l'ordine di ritiro dal commercio e il sequestro dei prodotti contraffattori, con la fissazione di penale e la pubblicazione del provvedimento.

[REDACTED] e [REDACTED] si costituivano con memorie depositate, rispettivamente, in data 2.10.2017 e 3.10.2017.

Eccepevano la nullità del marchio di Chapter 4 per difetto assoluto di capacità distintiva.

Supreme era un termine laudatorio di uso comune, assimilabile ad *iper*, *ultra*, ecc., come tale non suscettibile di appropriazione da parte di alcuno.

La comprovata assenza di qualsiasi promozione, distribuzione o commercializzazione nel territorio italiano escludevano ogni possibilità per il ricorrente di invocare l'applicazione dell'art. 13, comma 2 o 3, c.p.i., in ordine ad una eventuale distintività sopravvenuta.

Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso.



Con ordinanza del 6.7.2017 il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo tutelabile il segno azionato da Chapter 4, con l'inibitoria delle attività contraffattorie e anticoncorrenziali poste in essere dai resistenti.

2. Con atto depositato in data 29.11.2017 la sola [REDACTED] proponeva reclamo contro tale provvedimento, reiterando tutte le argomentazioni difensive già svolte dinanzi al giudice di prime cure.

Chapter 4 si costituiva con memoria difensiva depositata in data 5.1.2018, ribadendo quanto dedotto in precedenza ed allegando, in particolare, nuove evidenze in merito alla commercializzazione in Italia dei propri prodotti attraverso il proprio sito internet.

In data 10.1.2018 [REDACTED] interveniva in giudizio depositando una memoria difensiva *ad adiuvandum*.

Chapter 4 eccepiva l'inammissibilità di tale intervento, poiché elusivo del regime di decadenze fissato *ex lege* per la tempestiva proposizione della impugnativa.

All'esito della discussione dell'11.1.2018 il Collegio si riservava la decisione.

3. Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'esame di questo Collegio occorre valutare, in primo luogo, l'eccezione sollevata da [REDACTED] di nullità del marchio *Supreme* di titolarità di Chapter 4.

Allo stato attuale degli atti l'eccezione appare infondata.

Come già rilevato dal Tribunale in occasione del precedente procedimento cautelare tra Chapter 4 e [REDACTED], in merito alla pretesa assenza di capacità distintiva occorre sottolineare, in primo luogo, la peculiare condotta tenuta dalla reclamante. [REDACTED] difatti ha registrato in Italia tre marchi identici in epoca posteriore al deposito del marchio *Supreme* della odierna resistente, così implicitamente riconoscendo (ed anzi rivendicando per se stessa) tale carattere distintivo.

Al di là di tale notazione, Chapter 4 ha dato ampio riscontro in termini di verosimiglianza della distintività e finanche della notorietà acquisita in Italia dal suo brand, quanto meno alla data dell'eccezione di nullità sollevata da [REDACTED], formalizzata agli atti al momento della sua costituzione in sede cautelare, avvenuta il 3.10.2017.

Dagli atti di causa emerge che i capi delle collezioni originali *Supreme* sono stati acquistati da



consumatori italiani in volumi apprezzabili negli ultimi anni e lo si ricava, in particolare, dalla mole di ordinativi allegati agli atti da Chapter 4 e riferiti ai tempi più recenti.

È chiaro che la scelta di Chapter 4 di vendere in Italia e in altri paesi pressoché esclusivamente attraverso il canale unico del proprio sito internet *supremenewyork.com* costituisce una precisa scelta di marketing, capace di ottenere comunque validi riscontri anche da parte del mercato italiano, come si è appunto constatato sulla base dell'ammontare complessivo degli ordinativi documentati.

Il tema della notorietà richiede una valutazione degli indici di una siffatta percezione presso il pubblico. Nel caso di specie la peculiarità del marchio *Supreme* nasce dal fatto che si trova da anni al centro di un autentico fenomeno di comunicazione globale, scaturita in parte da una efficace strategia pubblicitaria e, in termini più ampi, da una obiettiva crescente risonanza veicolata dalla stampa di settore, dai social network e dai blog dedicati alla moda, arrivando in tempi recenti ad una consacrazione in termini di fama presso il pubblico, soprattutto negli USA, ma con ampi echi anche nel territorio italiano.

I numerosi documenti riversati in atti da Chapter 4 offrono piena conferma di tale considerazione, poiché attestano sui più disparati canali comunicativi l'enorme attenzione del pubblico presso le scelte di tendenza di questo marchio, culminate con la presentazione di prodotti esclusivi in co-branding con marchi celebri quali *Nike*, *Timberland*, *Stone Island*, *The North Face*, *Clarks*, *Lacoste* e *Louis Vuitton*.

Queste iniziative commerciali appaiono invero assai sintomatiche della rinomanza conseguita dal segno, poiché idonea a realizzare è una sorta di osmosi reciproca tra marchi noti, anche sul piano dei valori comunicazionali, laddove il segno *Supreme* consente agli altri marchi - già celebri - di attingere alla sua specifica ispirazione anticonformista.

Si aggiunga inoltre che la storia del successo imprenditoriale a livello mondiale del marchio *Supreme* è già stata oggetto di due pubblicazioni di carattere divulgativo destinata al grande pubblico, una delle quali tradotta in Italia da un'importante casa editrice.

In forza di queste considerazioni, visto l'art. 13, comma 2 e 3, c.p.i., il Collegio allo stato ritiene superata l'eccezione di nullità sollevata da [REDACTED] rimettendo al giudizio di merito già pendente, all'esito dei più opportuni approfondimenti istruttori, una più precisa individuazio-



ne della effettiva maturazione e del successivo consolidamento della predetta capacità distintiva.

4. Il superamento del tema giuridico della pretesa invalidità del segno *Supreme* di Chapter 4, conduce ad una valutazione del tutto piana della sussistenza della contraffazione del predetto marchio ai sensi all'art 20, comma 1 lettera a), c.p.i..

La privativa del resistente è stata infatti registrata in epoca anteriore e i segni apposti da [REDACTED] sui propri capi sono del tutto identici.

5. Si condivide il provvedimento del giudice di prime cure anche con riguardo alla configurabilità dell'autonoma e diversa fattispecie della concorrenza sleale parassitaria *ex art. 2598 n. 3) c.c.*.

È noto che tale fattispecie ricorra quando un imprenditore si ponga nella scia del proprio concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttandone in modo passivo le strategie ed avvalendosi in modo indebito delle ideazioni, della ricerca e degli investimenti altrui. La concorrenza parassitaria si realizza in una pluralità di atti che, anche se singolarmente leciti, una volta valutati nel loro insieme costituiscono un illecito.

Nel caso di specie, le prove documentali acquisite, comprovanti la ripresa pedissequa da parte di [REDACTED] di molteplici iniziative imprenditoriali di Chapter 4 integrano tale concorrenza sleale parassitaria.

Oltre all'uso dello stesso identico segno distintivo per la medesima tipologia di prodotti, è stata accertata anche la copiatura degli elementi decorativi dei capi di abbigliamento, con la riproduzione di intere collezioni, delle relative immagini promozionali e, ancora, delle modalità di pubblicizzazione, con conseguente verosimile evidenza della volontà di porsi al traino di Chapter 4, sfruttando in modo parassitario la notorietà dell'attività imprenditoriale avversaria e il grande appeal di cui gode presso il pubblico.

6. In tema di *periculum in mora* si rinvia a quanto già illustrato nel provvedimento impugnato, ribadendo che l'elusione delle statuizioni contenute nella precedente ordinanza cautelare del 26.1.2017 costituisce una conferma della persistenza dei rischi di sviamento della clientela, di annacquamento del marchio, nonché di compromissione dell'immagine commerciale di Chapter 4, aggravati dalla apparente espansione delle attività illecite di [REDACTED]



7. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il reclamo proposto da [REDACTED] deve essere respinto, con conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato.

Ogni valutazione in tema di ammissibilità dell'intervento di [REDACTED] rimane assorbita poiché priva di ogni possibile rilevanza, anche in punto di spese di lite, poiché non ha di fatto reso necessaria alcuna attività difensiva ulteriore da parte di Chapter 4, salva la formulazione a verbale della relativa eccezione processuale di inammissibilità.

8. Trattandosi di un procedimento cautelare in corso di causa le spese saranno liquidate all'esito del giudizio di merito già pendente.

Da ultimo occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1^{quater}, d.p.r. n. 115/2002, per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1^{bis} e 1^{ter}, d.p.r. n. 115/2002.

PQM

il Tribunale provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- respinge il reclamo proposto da [REDACTED];
- spese al merito;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1^{quater}, d.p.r. n. 115/2002, per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1^{bis} e 1^{ter}, d.p.r. n. 115/2002.

Si comunichi.

Milano, 11 gennaio 2018.

Il Presidente
(dott.ssa Alessandra Dal Moro)

