



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XIV

Sezione specializzata in materia di impresa A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni pres. rel.

dott.ssa Caterina Macchi giud.

dott. Carmelo Barbieri giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 17898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

FERRARI S.P.A. (C.F. 00159560366), in persona del legale rappr.te *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Orsingher e Fabrizio Sanna ed elett. dom.ta presso il loro studio in Milano, via Privata Fratelli Gabba n. 3;

- attrice -

E

PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG (CHE-113.058.297), in persona del legale rappr.te *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Laura Guardamagna e Maria Francesca Guardamagna ed elett. dom.ta presso il loro studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate, 2.



- convenuta -

OGGETTO: tutela del marchio. Concorrenza sleale.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:

Per l'attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

Nel merito:

1. accertare e dichiarare che l'utilizzo da parte della convenuta dei marchi di Ferrari S.p.A. indicati al paragrafo 3 dell'atto di citazione, nei modi illustrati nell'atto di citazione e al paragrafo 6 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è illecito ex art. 9.2 RMUE;
2. accertare e dichiarare che il comportamento come descritto nell'atto di citazione e al paragrafo 6 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. costituisce concorrenza sleale di Philipp Plein International AG ex art. 2598 c.c. ai danni di Ferrari S.p.A.;
3. ordinare a Philipp Plein International AG la rimozione da ogni sito o piattaforma di tutti i video relativi all'evento di presentazione della collezione Primavera/Estate 2018 di Philipp Plein del 17 giugno 2017 che mostrino autovetture Ferrari;
4. ordinare a Philipp Plein International AG la rimozione da ogni sito o piattaforma e/o da ogni supporto materiale della campagna pubblicitaria fotografica come descritta al paragrafo 6 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
5. inibire a Philipp Plein International AG ex artt. 124 c.p.i., 2599 c.c. e 614 bis c.p.c. ogni ulteriore utilizzo dei video promozionali indicati alla conclusione 3 che precede e della campagna pubblicitaria fotografica alla conclusione 4 che precede e ogni utilizzo dei segni distintivi di Ferrari a fini promozionali;
6. disporre a carico di Philipp Plein International AG una penale di Euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;



7. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per due volte a caratteri doppi del normale su Il Corriere della Sera e La Repubblica;

8. condannare, ai sensi degli artt. 125 c.p.i., 2600 e 1226 c.c., Philipp Plein International AG al risarcimento dei danni arrecati all'attrice nella misura di Euro 2.000.000,00 come conseguenza dello sfruttamento non autorizzato dei marchi di Ferrari individuati al paragrafo 3 dell'atto di citazione, ovvero a quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa (anche con liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

9. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese ex art. 15 TP, IVA e CPA.

In via istruttoria:

- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni:

I. Vero che il contratto di licenza al doc. 19 che si rammostra al teste è stato stipulato in data 19 dicembre 2016 tra Ferrari S.p.A. e una società che opera nella distribuzione dei prodotti del lusso con capitale sociale superiore a Euro 2.500.000, ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato.

II. Vero che il contratto indicato al capitolo I che precede prevede la concessione in licenza dei marchi di Ferrari a fronte dei corrispettivi indicati nel doc. 19 che si rammostra al teste.

III. Vero che il contratto di licenza al doc. 20 che si rammostra al teste è stato stipulato in data 23 febbraio 2017 tra Ferrari S.p.A. e una società che opera nella distribuzione dei prodotti del lusso con capitale sociale superiore a Euro 30.000.000, ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato.

IV. Vero che il contratto indicato al capitolo III che precede prevede la concessione in licenza dei marchi di Ferrari a fronte dei corrispettivi indicati nel doc. 20 che si rammostra al teste.

V. Vero che il contratto di licenza al doc. 21 che si rammostra al teste è stato stipulato in data 19 maggio 2011 tra Ferrari S.p.A. e una società che opera nella distribuzione dell'abbigliamento sportivo con capitale sociale superiore a Euro 25.000.000, ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato.

VI. Vero che il contratto indicato al capitolo V che precede prevede la concessione in licenza dei marchi di Ferrari a fronte dei corrispettivi indicati nel doc. 21 che si rammostra al teste.



VII. Vero che il contratto di licenza al doc. 22 che si rammostra al teste è stato stipulato in data 21 giugno 2013 tra Ferrari S.p.A. e una società che opera nella distribuzione dei prodotti del lusso con capitale sociale superiore a Euro 25.000.000, ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato.

VIII. Vero che il contratto indicato al capitolo VII che precede prevede la concessione in licenza dei marchi di Ferrari a fronte dei corrispettivi indicati nel doc. 22 che si rammostra al teste.

IX. Vero che l'immagine al doc. 17 (prodotto con prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) che si rammostra al teste è stata scattata in data 11 luglio 2018 presso l'aeroporto di Malpensa, Terminal 1, da un incaricato di Ferrari.

Si indicano come testi:

- relativamente ai capitoli di prova che precedono da nn. I a VIII, la dottoressa Francesca Vernia, in qualità di Responsabile Licensing presso Ferrari S.p.A.;
- relativamente al capitolo di prova che precede n. IX, il dottor Daniele Beneventano, Area Manager Italia - Ente Retail presso Ferrari S.p.A..

Sempre in via istruttoria:

- dichiarare inammissibili e comunque rigettare i capitoli di prova dedotti da Philipp Plein International AG.

*

Per la convenuta:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, non accettandosi il contraddittorio su domande nuove, così giudicare

nel merito:

- rigettare tutte le domande della Ferrari S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando inammissibili i nuovi fatti (Paragrafo B Fatti sopravvenuti all'instaurazione del presente giudizio, pag. 3 e ss della memoria avversaria in data 17 dicembre 2018) e i documenti (nn. 17 e 18 avv.) dedotti con memoria in data 17 dicembre 2018.

In via istruttoria:

Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:



A) Vero che durante lo show tenutosi del 17 giugno 2017 per la presentazione della collezione Philipp Plein Primavera / Estate 2018 sono state utilizzate nelle coreografie delle autovetture?;

B) Vero che durante l'evento di cui al capitolo di prova precedente i marchi delle autovetture utilizzate non erano chiaramente riconoscibili?;

-Si indicano quali testi:

Marta Esquius, Via Virgilio 28, Varese

Rosy Lazzaroni, Legnano

Christophe Renschler, Principato di Monaco

Paride Brusegan, Camponogara (VE)

Mirko Gobbi, Fermo

Andrea Gobbi, Fermo

Isabella Bazzi, Como

Giorgio Petrelli, V.le Dei Fontanili 69/71 20017 Rho (MI)

Sarah Fontolan, V.le Dei Fontanili 69/71 20017 Rho (MI)

Danilo La Rosa, Milano

Luca Imperio, Milano

Andrea Gignina, Via Senato 45, Milano

Jennifer Leppa, Via Senato 45, Milano

Alessia Farina, Milano

Ludovica Matteucci, Hong Kong

- Si indica il nuovo link ove è scaricabile il video oggetto del giudizio de quo (il precedente link, indicato in comparsa di costituzione e risposta, è attualmente irraggiungibile)

<https://www.dropbox.com/s/0q1ewewyglvptqq/PHILIPP%20PLEIN%20man-oman%20ss%2018%20Long.mp4?dl=0>

Con ogni più ampia riserva.

Con vittoria delle spese di causa, oltre il 15% di spese forfettarie, I.V.A., C.P.A.

*



FATTO E DIRITTO

1. FERRARI S.P.A. ha convenuto nel presente giudizio PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG affermando che quest'ultima, il 17 giugno 2017, in occasione della presentazione della propria collezione di abbigliamento Primavera / Estate 2018 avvenuta in Milano, avrebbe utilizzato alcune autovetture a marchio FERRARI, previa apposizione di disegni e altre suggestioni grafiche recanti il segno distintivo PHILIPP PLEIN in associazione al celebre 'cavallino rampante' che contraddistingue le automobili commercializzate dall'attrice.

Per tale ragione, FERRARI S.P.A., rilevata l'indebita utilizzazione e appropriazione dei pregi storici e commerciali del proprio marchio, anche ai sensi dell'art. 9, co. II, lett. c) Reg. UE 2017/1001 – nel seguito RMUE – e dall'art. 20, co. I, lett. c) c.p.i., con il conseguente rischio di associazione tra la casa automobilistica e la casa di moda, nonché il pericolo di confusione tra l'abbigliamento a marchio FERRARI, parimenti commercializzato dall'attrice, con quello prodotto invece dalla convenuta, ha domandato ordinarsi la rimozione dal *web* di immagini e videoriprese della predetta sfilata di moda, nonché pronunciarsi inibitoria dalla prosecuzione dell'attività illecita sopra descritta e dall'utilizzo in futuro, da parte della convenuta, dei marchi FERRARI, oltre alla condanna al risarcimento del danno subito, precisato in corso di causa nell'importo di € 2.000.000,00.

Con comparsa di risposta del 24 settembre 2018, si è costituita in giudizio PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano in favore del Giudice elvetico e insistendo per il rigetto delle pretese attoree, in quanto ritenute giuridicamente infondate.

La convenuta ha osservato come l'utilizzo delle autovetture a marchio FERRARI, nel corso della presentazione della propria collezione Primavera / Estate 2018, sia avvenuta in un contesto del tutto peculiare, a soli fini di intrattenimento del pubblico, mediante la rievocazione delle suggestioni dei celebri film *Grease*, *West Side Story* e *Fast and Furious*. Proprio al fine di ricostruire le atmosfere hollywoodiane all'interno del *contest* di moda, PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG ha affermato di avere preso in locazione presso AF Group S.r.l. diverse vetture, non solo a marchio FERRARI – in particolare, venivano utilizzate anche automobili prodotte da Lamborghini, BMW, AUDI, oltre a



svariate motociclette – per la realizzazione di uno *show* spettacolare e sorprendente, mediante evoluzione acrobatica delle c.d. ‘*supercar*’. Ha quindi osservato la convenuta come, dalla videoripresa dell’evento, apparisse del tutto evidente che il blasone delle case automobilistiche non avesse agganciamento alcuno, reale o potenziale, con i capi d’abbigliamento, né tantomeno i predetti marchi fossero associati alle realizzazioni d’alta moda dello stilista.

A tale proposito, la convenuta ha invocato l’applicazione, nel caso di specie, del principio di ‘esaurimento del marchio’ di cui agli art. 15 RMUE e art. 5 c.p.i., stante il mero godimento delle automobili da parte della stessa, senza alcuna finalità commerciale o di sfruttamento economico del marchio.

Concessi dal Giudice Istruttore i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., l’attrice, nella prima memoria, ha contestato alla convenuta l’illegittimo utilizzo del proprio marchio non solo nella sfilata del 17 giugno 2017, ma anche nella realizzazione di un’immagine pubblicitaria, rimasta esposta sul sito internet *www.plein.com* e su cartelloni pubblicitari presso l’Aeroporto internazionale di Milano MXP (doc. 17 attrice), raffigurante un indossatore appoggiato a un’autovettura FERRARI, sulla quale risulta visibile, sul cerchione dello pneumatico anteriore destro, il ‘cavallino rampante’.

La convenuta, nella seconda memoria istruttoria, ha dichiarato di non volere accettare il contraddittorio su tale contestazione perché ritenuta nuova e costituente *mutatio libelli*, osservando comunque, nel merito, che l’immagine in questione non veicola alcun agganciamento pubblicitario o commerciale tra l’abbigliamento e il marchio FERRARI.

All’udienza del 13 febbraio 2019, il Giudice Istruttore, rilevata la natura documentale della controversia, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, rinviando la causa al 18 dicembre 2019. Nel corso di tale udienza, parte convenuta rinunciava espressamente all’eccezione di difetto di giurisdizione, mentre parte attrice chiedeva di essere autorizzata al deposito di nuovi documenti, che non venivano tuttavia ammessi dal Giudice, il quale rimetteva definitivamente la causa al Collegio per la decisione.

2. Preliminarmente è da ritenersi fondata l’eccezione di *mutatio libelli* sollevata dalla convenuta nella seconda memoria istruttoria, in replica ai fatti nuovi allegati dall’attrice con la propria prima memoria.



Quest'ultima, infatti, ha allegato quale nuovo fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria la realizzazione di un'immagine pubblicitaria che è stata affissa presso l'aeroporto di Milano Malpensa e pubblicata sul sito internet di PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG.

In atto di citazione, tuttavia, l'attrice aveva indicato, quale unico fatto legittimante la domanda giudiziale, l'utilizzo da parte della convenuta di alcuni modelli FERRARI nel corso della sfilata di moda avvenuta il 17 giugno 2017, individuando pertanto uno specifico *thema decidendum*.

Orbene, come affermato da costante giurisprudenza, si ha *mutatio libelli* nel caso in cui, con la prima memoria istruttoria *ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.* la parte aggiunga una nuova domanda a quella già in precedenza proposta; si ha invece una *emendatio libelli* (del tutto ammissibile), ove con la stessa memoria, tenendo ferma un'unica domanda, si sostituisca a quella già proposta un'altra domanda, diversa o per *petitum* o per *causa petendi* (o anche per entrambi tali elementi), mantenendo immutati, però, i fatti storici dedotti come fatti fondanti la domanda (Cass. Civ., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. Civ., 1 marzo 2016, n. 4051; Cass. Civ., 10 settembre 2019, n. 22531; Trib. Trani, 24 gennaio 2019, n. 167).

Pertanto, si verifica una *mutatio* tutte le volte in cui nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine o di decisione (così, recentissimamente, Cass. Civ., 23 aprile 2020, n. 8135).

Nel caso di specie, l'attrice ha allegato fatti storici del tutto diversi rispetto a quelli dedotti in atto di citazione, introducendo così un tema d'indagine totalmente nuovo, senza limitarsi a una mera riqualificazione del medesimo fatto oppure ad allegare elementi ancillari alla fattispecie descritta nell'atto introduttivo del giudizio.

La pretesa – nuova e diversa – azionata con la prima memoria istruttoria è inammissibile, sebbene i fatti ivi allegati possano costituire elemento di prova relativamente alle condotte della convenuta, pur non potendo assurgere, però, a elemento costitutivo di un'autonoma pretesa azionata nel presente giudizio.

L'unico fatto oggetto della cognizione del Tribunale, pertanto, deve essere limitato, nel caso di specie, a quello specificatamente dedotto in citazione, vale a dire l'impegno del marchio FERRARI nella sfilata del 17 giugno 2017.



3. Così delimitata la domanda proposta dell'attrice, essa è nel merito fondata.

Ed invero risulta provato e non contestato che PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG abbia utilizzato, nel corso della presentazione della propria collezione Primavera / Estate 2018, alcuni veicoli a marchio FERRARI.

La convenuta afferma, però, che tale impiego sarebbe stato unicamente finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo nel *contest* della sfilata di moda – in particolare la rievocazione delle atmosfere proprie del film *Fast and furious* – mediante una parata di veicoli e motoveicoli non solo a marchio Ferrari, ma anche appartenenti ad altre blasonate case automobilistiche. Per tali ragioni, essa assume che, trattandosi di mero godimento dei beni per finalità diverse da quelle pubblicitarie, dovrebbe trovare applicazione il principio di esaurimento del marchio consacrato nell'art. 5 c.p.i. e nell'art. 15 RMUE.

3.1. Tale eccezione, tuttavia, non coglie nel segno.

Innanzitutto, sul piano fattuale, è opportuno rilevare che tutti i veicoli a marchio FERRARI utilizzati dalla convenuta per la realizzazione della sfilata di moda sono stati decorati con i segni distintivi PHILIPP PLEIN, con modalità tali da accostarli al celebre 'cavallino rampante' che contraddistingue la casa di Maranello.

Nello specifico ciò si evince dalle fotografie prodotte dall'attrice e divulgate dalla stessa convenuta sul *web*, fatto quest'ultimo non contestato.

In particolare, i docc. 8 e 11 raffigurano un'automobile, con le portiere aperte in modo da rendere ben visibile il 'cavallino rampante', ove è stata apposta sul cofano la scritta «Plein»; Il doc. 9 raffigura un modello del veicolo Ferrari decorato con la scritta «Plein»; I docc. 10 - 12 rappresentano due modelli Ferrari decorati anch'essi con la scritta «Plein» sul tettuccio e al posto della targa; il doc. 14 ritrae un'altra Ferrari sulla quale sono stati apposti loghi e disegni «Plein» sul cofano e sulle portiere, adiacenti ai segni distintivi della casa automobilistica.

Dal doc. 13, infine, risulta che la stessa PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG abbia ampiamente divulgato sul *web*, a fini pubblicitari e per vanteria, l'evento del 17 giugno 2017, dando particolare risalto all'impiego di diversi veicoli di lusso, tra i quali quelli prodotti da FERRARI S.P.A. (nel documento, infatti, si legge «(...) as 15 super cars including Ferrari»).



Dall'esame di tale documentazione risulta quindi non contestabile l'associazione tra i segni distintivi della convenuta e i loghi FERRARI.

Non può quindi essere condivisa l'eccezione di esaurimento del marchio formulata dalla convenuta, atteso che le vetture commercializzate dall'attrice non sono state utilizzate a scopo di mero godimento o nell'ambito della loro fisiologica immissione nel circuito economico, ma specificatamente al fine di realizzare uno spettacolo di promozione dei capi d'abbigliamento distribuiti da PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG.

La sostanziale alterazione dei modelli delle autovetture, mediante l'apposizione di loghi e scritte costituenti i segni distintivi utilizzati da PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG comprova, peraltro, il consapevole accostamento tra il blasone dell'attrice e i prodotti commercializzati dalla convenuta.

3.2. Condivisibile è il richiamo fatto dall'attrice alla disposizione di cui agli artt. 9, co. II, lett. c) Reg. UE 2017/1001 – RMUE – e art. 20, co. I, lett. c) c.p.i. atteso l'evidente illegittimo utilizzo da parte della convenuta dei segni distintivi FERRARI, per finalità promozionali, pubblicitarie e in definitiva commerciali, con il concreto rischio che le due imprese appaiano, agli occhi dei consumatori, legate da una qualche intesa commerciale (App. Milano, 25 luglio 2003; Trib. Venezia, 28 luglio 2007).

3.3. È peraltro da ritenersi fatto notorio che il marchio FERRARI goda di peculiare rinomanza, potendo così accedere alla specifica tutela elaborata da dottrina e giurisprudenza con specifico riferimento a detta tipologia distintiva.

A tale riguardo, giurisprudenza consolidata afferma che, in materia di segni rinomati, le violazioni contro le quali è assicurata la relativa tutela sono tre e ricomprendono: i) il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato con il termine di “diluizione”, che si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; ii) il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di “corrosione”, che 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; iii) il pregiudizio rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche “parassitismo”, che va ricollegato, non al pregiudizio subito dal marchio, quanto



piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio (in tali termini, recentemente, Trib. Ancona, Sez. spec. Impresa, 5 marzo 2019, n. 447).

Con specifico riguardo al fenomeno della “corrosione” e del “parassitismo”, è stato più volte affermato, anche in ambito sovranazionale (C.G.U.E., 11 aprile 2019, n. 690/17; C.G.U.E., 18 giugno 2009, n. 487), come la tutela del marchio notorio non presupponga un concreto rischio di confusione, ma unicamente l'aggancio all'altrui tratto distintivo e all'altrui rinomanza. Il vantaggio risultante dall'uso del marchio notorio è tratto indebitamente dal carattere distintivo del marchio quando, con siffatto uso, il terzo tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di approfittare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal suo titolare per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola e ciò indipendentemente dal fatto che avvenga per prodotti simili o diversi rispetto a quelli contrassegnati dal blasone rinomato. Tale divieto prescinde totalmente dal rischio di confusione.

Del resto, le disposizioni dell'ordinamento comunitario a tutela del cd. marchio notorio, da intendersi quale marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o servizi per i quali lo stesso è stato registrato (tenuto conto dell'intensità, dell'ampiezza geografica e della durata temporale dell'uso del marchio, o anche degli investimenti realizzati dal titolare al fine di farlo conoscere ai potenziali consumatori) tutelano non solo la capacità distintiva del marchio in sé, ma anche e soprattutto la sua capacità attrattiva e suggestiva. Di talché, la tutela riconosciuta ai marchi notori, al contrario di quanto accade per i marchi che non godono di notorietà, prescinde sia dal rischio di confusione in senso stretto tra prodotti e servizi ai quali i marchi notori sono apposti, sia dalla identità o affinità di questi prodotti o servizi, atteso che ciò che rileva è la possibilità di estensione operata dai consumatori ai prodotti commercializzati dal terzo dell'immagine associata al marchio notorio, conseguendo da tale associazione il rischio dell'indebito vantaggio o pregiudizio (così Trib. Monza, 16 marzo 2010).

3.4. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che l'utilizzo delle autovetture FERRARI, peraltro decorate con i segni distintivi della convenuta in associazione al marchio della casa automobilistica, nel corso di una sfilata di moda avente quale finalità la promozione di capi



d'abbigliamento, costituisca illegittimo utilizzo del marchio notorio di proprietà dell'attrice, configurandosi tale attività quale illegittimo agganciamento ai tratti distintivi del segno rinomato, così come percepito dal pubblico.

Ne consegue, quindi, l'accertamento dell'illegittimo utilizzo dei segni distintivi dell'attrice da parte della convenuta, cui consegue la pronuncia di inibitoria e la condanna al risarcimento del danno.

4. Con specifico riferimento al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta, è innanzitutto da evidenziare come meriti adeguato ristoro sia il danno patrimoniale, sia quello non patrimoniale, quest'ultimo *sub specie* di svilimento del marchio, perché indebitamente accostato a prodotti caratterizzati da un *brand* differente rispetto a quello evocato e veicolato dall'attrice.

4.1. Quanto al danno patrimoniale, si ritiene liquidabile la posta per lucro cessante, non potendosi individuare, nel caso di specie, una diretta lesione all'integrità patrimoniale dell'attrice. Condivisibile è pertanto il richiamo al criterio del 'prezzo del consenso' così come suggerito da FERRARI S.P.A., quale declinazione dell'art. 125, co. II, c.p.i. (Trib. Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 20 marzo 2014; Trib. Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 27 aprile 2016).

Al fine di dare prova concreta del prezzo al quale l'attrice sarebbe stata disposta a concedere il diritto di sfruttamento economico del marchio, sono stati prodotti in giudizio diversi contratti di licenza commerciale, che riportano valori oscillanti tra gli € 400.000,00 (doc. 22) e gli € 12.000.000,00 (doc. 21).

Tuttavia, sul punto, è pertinente l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine al fatto che il massivo oscuramento dei riferimenti contrattuali non consente di apprezzare le singole fattispecie oggetto di licenza e il contenuto delle obbligazioni dedotte nei contratti prodotti dall'attrice.

Ha osservato inoltre la convenuta, con argomentazione anch'essa condivisibile, come dalle esigue parti lasciate 'in chiaro' dei predetti modelli negoziali risulti comunque apprezzabile l'ampia estensione di diritti concessi in favore del licenziatario, con facoltà per lo stesso di riprodurre e di utilizzare il marchio, in *co-branding*, sui propri prodotti.

Del tutto diversa invece è la fattispecie in esame, dove la convenuta si è limitata, seppur illegittimamente, a utilizzare le autovetture prodotte dall'attrice nel corso di una sfilata di moda, con



l'effetto di agganciare il proprio *brand* alla rinomanza e al prestigio ed eleganza veicolate dal segno (celebre) del 'cavallino rampante'.

È dunque da circoscrivere la posta di lucro cessante, *sub specie* di 'prezzo del consenso', parametrandola all'attività effettivamente posta in essere dalla convenuta.

A tale riguardo, quest'ultima ha prodotto in giudizio il contratto di sfruttamento dei diritti d'autore su di un'opera cinematografica che la stessa attrice ha impiegato per la realizzazione della sfilata, dando prova di avere corrisposto la somma di 20,000.00 USD per l'impegno di immagini, musiche e sceneggiatura di un celebre lungometraggio hollywoodiano (doc. 13 convenuta).

Sebbene tale licenza riguardi lo sfruttamento del diritto d'autore, titolo ben diverso, anche sul piano della rilevanza economica, rispetto alle privative industriali, sembra comunque adeguato – considerata l'assonanza delle condotte, consistenti appunto nell'agganciamento a un segno celebre per veicolare un certo significato – attribuire a tale valore un criterio quantomeno orientativo, pur tenendo in considerazione che, nel caso di specie, PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG ha utilizzato indebitamente almeno quattro diversi modelli di veicoli FERRARI (docc. da n. 8 a n. 14 attrice), sicché l'importo sopra indicato andrebbe quantomeno quadruplicato. Peraltro le autovetture sono state impiegate nel corso dell'evento notoriamente più significativo per una casa di moda (la presentazione della propria collezione) e attraverso una massiva diffusione delle immagini attraverso il *web* e i *social media*.

Trattasi, segnatamente, di condotte contraddistinte da lesività particolarmente intensa e insidiosa, in considerazione del fatto che tuttora, nonostante l'introduzione della domanda giudiziale e l'espressa opposizione dell'attrice alla prosecuzione di tali condotte, le immagini della sfilata vengono divulgate su internet, con effetti difficilmente controllabili stante la persistenza dell'illecito.

4.2. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene quindi congruo liquidare a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, in via equitativa, la somma di € 200.000,00, tenute in considerazione sia l'ampia diffusione delle immagini sia l'attuale persistenza dell'illecito. Il valore sopra indicato, quantunque equitativo, è tuttavia ancorato a parametri di massima offerti dalla stessa convenuta (doc. 13) e, per altri elementi, dall'attrice (doc. 22).



4.3. In aggiunta a tale posta, è dovuto all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nello svilimento del proprio marchio, in quanto indebitamente associato a capi di abbigliamento estranei al contesto commerciale e al blasone FERRARI.

L'attrice, peraltro, attraverso la produzione dei docc. da n. 19 a n. 22 ha dato ampia prova di una politica aziendale estremamente restrittiva nella concessione in godimento dei propri segni distintivi, mediante contratti di licenza dall'elevato valore economico.

Ritiene quindi il Tribunale che, a prescindere dalla notorietà del marchio FERRARI, l'attrice abbia dato elementi di prova univoci e concordanti circa il diniego che la stessa avrebbe manifestato a PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG qualora quest'ultima avesse richiesto l'utilizzo dei segni distintivi dell'attrice per la realizzazione della propria sfilata. Ciò a riprova della volontà dell'attrice di mantenere e accordare un'elevata e qualificata tutela al proprio marchio, al fine di scongiurarne lo svilimento.

Criteri equitativi inducono a ritenere che tale posta di danno, in considerazione dell'indiscussa rinomanza e notorietà del marchio FERRARI, possa essere liquidata in una somma pari alla metà del danno patrimoniale sopra indicato, per un importo di ulteriori € 100.000,00.

4.4. Ne consegue, pertanto, che il danno subito da FERRARI S.P.A. può essere liquidato, in via equitativa, nella somma complessiva di € 300.000,00 al valore attuale della moneta e con interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.

5. All'accertamento della condotta illecita commessa dalla convenuta consegue l'accoglimento della domanda di inibitoria proposta dall'attrice, presidiata da penale *ex art.* 124 c.p.i.

6. In considerazione dell'ampia diffusione operata tramite il *web* della campagna pubblicitaria e vendite di PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG, nonché dell'attuale persistenza dell'illecito, il Collegio ritiene parimenti fondata la domanda di condanna alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza. Tale misura, infatti, è funzionale a un'adeguata riparazione del pregiudizio all'immagine subiti dall'attrice, sicché la domanda è meritevole di accoglimento *ex art.* 126 c.p.i.



7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Esse sono calcolate sulla scorta dei parametri medi ministeriali (D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018) in considerazione di quanto effettivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno.

L'attrice ha altresì richiesto, ma solamente in comparsa conclusionale, la condanna della convenuta alla refusione delle spese di patrocinio legale sostenute per la fase stragiudiziale.

Tuttavia, poiché tali poste costituiscono astrattamente autonoma voce di danno, l'attrice avrebbe dovuto proporre specifica domanda entro il termine di cui all'art. 183, VI co., n. 1 c.p.c., sicché, in assenza di formale istanza di condanna entro i termini di preclusione assertiva, la pretesa non può trovare accoglimento, perché tardiva.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. accertato l'illegittimo utilizzo dei marchi *FERRARI* da parte di PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG nel corso della presentazione della collezione Primavera/Estate 2018 avvenuta il 17 giugno 2017, nonché nella successiva pubblicazione e divulgazione, anche *on-line*, del predetto evento, in parziale accoglimento delle domande avanzate da FERRARI s.p.a. ordina alla convenuta PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG di rimuovere da ogni sito internet, *social media*, o piattaforma comunque denominata, tutte le immagini e/o video che mostrino autovetture a marchio Ferrari, relativi all'evento di presentazione della collezione Primavera/Estate 2018 del 17 giugno 2017 ed inibisce alla stessa convenuta ogni ulteriore utilizzo delle immagini e/o dei video promozionali sopra indicati e comunque l'utilizzo dei segni distintivi di FERRARI s.p.a. in assenza di espresso consenso dell'attrice;
2. dispone a carico di PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG una penale di Euro 10.000,00 per ogni violazione accertata del punto 1 del presente dispositivo, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attività di rimozione del video citato, stabilendo l'efficacia dell'*astreinte* qui disposta a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di notifica, in forma esecutiva, della presente sentenza;



3. condanna PHILIPPE PLEIN INTERNATIONAL AG a corrispondere a FERRARI S.P.A., a titolo di risarcimento del danno alla stessa cagionato per l'illegittimo utilizzo dei segni distintivi dell'attrice nel corso dell'evento di presentazione della collezione Primavera/Estate 2018 del 17 giugno 2017 e per la successiva divulgazione di immagini e video di detto evento, la somma complessiva di Euro 300.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
4. dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza a cura e a spese della convenuta, per una volta e a caratteri doppi del normale, sul quotidiano *Il Corriere della Sera*, edizione nazionale, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin d'ora parte attrice a procedere direttamente a tale pubblicazione in luogo della convenuta ove quest'ultima non avesse provveduto entro il termine imposto, con ripetizione delle relative spese sulla base di fattura;
5. condanna PHILIPPE PLEIN INTERNATIONAL AG a rifondere a FERRARI S.P.A. le spese di lite, che liquida in Euro 3.399,00 per spese anticipate ed Euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfetario, 4% CPA e Iva, se dovuta.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2020.

il presidente est.

Claudio Marangoni

